



VNIVERSITAT E VALÈNCIA

**TESIS DOCTORAL**

**MOTORES DE BÚSQUEDA Y DERECHOS DE  
AUTOR: INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD**

**José Juan Castelló Pastor**

**Departamento Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”**

**Universitat de València**

**Director:**

**Dr. Felipe Palau Ramírez**

**Profesor Titular acreditado a Catedrático**

**Departamento Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”**

**Universitat de València**

**Programa de doctorado:**

**070F Cuestiones actuales del Derecho mercantil**

**Facultat de Dret, Universitat de València**

**Valencia, 2014**







*A mi madre y a Jaime,  
por su incondicional apoyo.*

*A mi padre,  
por cuidarnos.*



## ÍNDICE

ABREVIATURAS-----	i
-------------------	---

## INTRODUCCIÓN

I. Delimitación del objeto de esta investigación.-----	I
II. Metodología y plan de trabajo.-----	V

## CAPÍTULO I. MOTORES DE BÚSQUEDA.

I. Introducción.-----	17
II. Caracterización de los motores de búsqueda.-----	19
1. Origen de los motores de búsqueda.-----	19
2. Definición y características de los motores de búsqueda.-----	22
A. Definición-----	24
B. Funcionamiento y tipología de motores de búsqueda.-----	27
C. Información mostrada: la página de resultados-----	33
3. Actividades de los motores de búsqueda.-----	42
A. Actividad del <i>browsing</i> .-----	42
B. Actividad del <i>caching</i> .-----	44
C. Actividad de los enlaces.-----	48
III. Breve referencia a otros derechos afectados por los motores de búsqueda.	55

## CAPÍTULO II. DERECHOS PATRIMONIALES Y MOTORES DE BÚSQUEDA: BREVE APROXIMACIÓN A LA EXPLOTACIÓN DIGITAL DE UNA OBRA.

I. Introducción.-----	65
II. Derechos de explotación afectados.-----	66
1. Derecho de reproducción.-----	69
A. Origen del derecho de reproducción y su incorporación en las distintas normativas.-----	70
B. Derecho de reproducción en el sistema español.-----	72
C. Reproducciones provisionales.-----	79
D. Interpretación del derecho de reproducción por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.-----	81

2. Derecho de comunicación pública.-----	87
A. Interpretación del derecho de comunicación al público por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. -----	91
3. Derecho de transformación. -----	99
III. Calificación de la actividad de los motores de búsqueda conforme al Derecho de propiedad intelectual.-----	101
1. Actividad del <i>browsing</i> . -----	101
2. Actividad del <i>caching</i> . -----	104
3. Actividad de los enlaces. -----	106

### **CAPÍTULO III. APLICACIÓN A LA ACTIVIDAD DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA DE LOS LÍMITES A LOS DERECHOS DE AUTOR.**

I. Fundamentos de los límites. -----	115
1. Límites en la legislación internacional, europea y nacional. -----	121
2. Amparo de las actividades de los motores de búsqueda en los límites a los derechos de autor.-----	129
II. Sistema cerrado de límites: la Regla de los Tres Pasos. -----	137
1.- Origen de la Regla de los Tres Pasos. -----	137
2. Codificación de la Regla de los Tres Pasos. -----	142
A. Codificación internacional. -----	142
B. Recepción europea de la Regla de los Tres Pasos. -----	146
C. Regla de los Tres Pasos en España. -----	151
3. Interpretación de la Regla de los Tres Pasos.-----	152
A. ¿Interpretación auténtica -y <i>quasi auténtica</i> - en el contexto internacional?-----	153
B. Interpretación regional de la Regla de los Tres Pasos.-----	159
C. Interpretación nacional de la Regla de los Tres Pasos. -----	162
4. Aplicación judicial de la Regla de los Tres Pasos con especial referencia a los motores de búsqueda. -----	164
A. Aplicación restrictiva de la Regla de los Tres Pasos. -----	164
B. Aplicación equilibrada de la Regla de los Tres Pasos.-----	170
C. (sigue) Aplicación equilibrada de la Regla de los Tres Pasos en relación con los motores de búsqueda. -----	173
III. Sistema abierto de límites: doctrina del <i>fair use</i> . -----	189
1. Origen y significado de la doctrina del <i>fair use</i> . -----	189
2. Factores de la doctrina del <i>fair use</i> . -----	196



3. Aplicación judicial de la doctrina del <i>fair use</i> a los motores de búsqueda.	204
-----	-----
A. Kelly v. Arriba Soft.	206
B. Perfect 10, Inc vs Google (renombrado en apelación como «Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc»).	208
C. Field v. Google, Inc.	211
D. Perfect 10, Inc. v. Yandex N.V.	214
IV. Valoración conjunta de ambos sistemas: hacia una interpretación más flexible.	215
-----	-----

**CAPÍTULO IV. MARCO GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN.**

I. Introducción.	234
II. Ámbito subjetivo de la infracción de los derechos de autor.	235
III. Caracterización general de la responsabilidad.	245
IV. Exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación.	257
1. Directiva sobre el Comercio Electrónico y su transposición en la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.	258
-----	-----
A. Obligaciones generales para los prestadores de servicios de la información de cuyo incumplimiento serán responsables por hecho objetivo.	263
B. Principios generales sobre la responsabilidad de los intermediarios.	267
2. Sistema norteamericano de exención de responsabilidad.	275
A. Periodo anterior a la promulgación de la <i>Digital Millennium Copyright Act</i> .	275
B. Íter legislativo y aprobación de la <i>Digital Millennium Copyright Act</i> .	286
-----	-----
C. Presupuestos de las exclusiones de responsabilidad en la <i>Digital Millennium Copyright Act</i> .	291
D. Inminente modificación de la <i>Digital Millennium Copyright Act</i> : el Libro Verde « <i>Copyright Policy, creativity, and innovation in the digital economy</i> ».	297
3. (Sigue) Breve mención a la <i>Communications Decency Act</i> .	303

4. Puertos seguros: análisis comparado. -----	308
A. Servicio de <i>mere conduit</i> o la mera transmisión. -----	312
B. Servicio de <i>caching</i> o memoria tampón. -----	322
C. Servicio de almacenamiento o <i>hosting</i> . -----	331

## **CAPÍTULO V. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.**

I. Introducción. -----	348
II. Puerto seguro de los motores de búsqueda. -----	350
1. Ámbito de aplicación del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. -----	351
2. Exención de responsabilidad en otros ordenamientos estatales europeos y en el derecho norteamericano. -----	357
III. «Conocimiento efectivo» y actuación con «diligencia». -----	367
1. Conocimiento efectivo. -----	367
A. Origen del concepto. -----	367
B. Transposición del «conocimiento efectivo» en los distintos ordenamientos de los Estados miembros. -----	369
2. Actuación con diligencia <i>-expeditiously-</i> . -----	374
3. Análisis jurisprudencial del conocimiento efectivo y el deber de diligencia. -----	377
A. Doctrina jurisprudencial española. -----	378
B. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y jurisprudencia nacional de otros Estados miembros. -----	390
C. Perspectiva del derecho estadounidense. -----	405
IV. Tutela de los derechos de propiedad intelectual. -----	418
1. Tutela judicial: contenido y alcance de las medidas de cesación y cautelares de suspensión. -----	428
2. Tutela administrativa: el sistema <i>Sinde-Wert</i> . -----	442
3. (sigue) Régimen de notificación y retirada. -----	456
A. Perspectiva europea. -----	457
B. Protocolo «extrajudicial» del <i>notice and takedown</i> estadounidense. -----	466
<b>CONCLUSIONES</b> -----	481
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> -----	497
<b>JURISPRUDENCIA</b> -----	525

Unión Europea.-----	525
España. -----	527
Estados Unidos. -----	531
Bélgica.-----	544
Francia. -----	544
Holanda.-----	546
Reino Unido. -----	546
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. -----	547
<b>ADENDA I. SUMMARY -----</b>	<b>549</b>
<b>ADENDA II. CONCLUSIONS -----</b>	<b>553</b>



## ABREVIATURAS

AA. VV.	Autores Varios
AC	Actualidad Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AG	Abogado General
ALADDA	Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor
ALAI	Association Littéraire et Artistique Internationale
Alb. L.J. Sci. & Tech.	Albany Law Journal of Science and Technology
Alb. L. Rev.	Albany Law Review
AP	Audiencia Provincial
Apdo.	Apartado
Ariz. St. L. J.	Arizona State Law Journal
Art.	Artículo
Berkeley Tech. L.J.	Berkeley Technology Law Journal
BGH	Bundesgerichtshof
BOE	Boletín Oficial del Estado

Brook. L. Rev.	Brooklyn Law Review
c.	Contra
CA	Cour d'Appelation
Cap.	Capítulo
Cardozo Arts & Ent. L.J. Law Journal	Cardozo Arts and Entertainment Law Journal
Case W. Res. J.L. Tech. & Internet	Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet
CB	Convenio de Berna
Cc	Código civil
Children's Legal Rts. J.	Children's Legal Rights Journal
CE	Constitución Española
COM.	Comisión
Colum. Bus. L. Rev.	Columbia Business Law Review
Colum. JL & Arts Arts	Columbia Journal of Law & the Arts
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review
Cong.	Congress
Coord.	Coordinador
Cornell L. Rev.	Cornell Law Review
CRi	Computer Law Review international
DCA	Decency Communications Act
DCE	Directiva sobre el Comercio Electrónico.

DDASI	Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
Dir.	Director
Disp. Adic	Disposición Adicional
Disp. Derog	Disposición Derogatoria
Disp. Final	Disposición Final
DMCA	Digital Millennium Copyright Act
DOCE Europeas	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE Europea	Diario Oficial de la Unión Europea
ed.	Edición
EIPR	European Intellectual Property Review
Emory L.J.	Emory Law Journal
Et al.	Et aliter
EWCA Appeal	England and Wales Court of Appeal
EWHC	High Court of England and Wales
FCLJ	Federal Communications Law Journal
F.D.	Fundamento de Derecho

Fed. Comm. L.J. Journal	Federal Communications Law Journal
F.J.	Fundamento Jurídico
Fordham Intell. Prop. Media & Ent.	L.J.Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Law Journal
Geo. Mason U. Civ. Rts. L.J.	George Mason University Civil Rights Law Journal
GJ	Gaceta Jurídica
Golden Gate U. L. Rev.	Golden Gate University Law Review
GRUR	Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
H.C.	High Court
Harv. J.L. & Tech.	Harvard Journal of Law & Technology
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
H. R. Rep.	House of Representatives Report
HTML	HyperText Markup Language
Ibíd.	Ibídem
Id.	Ídem
IDEA	IDEA: The Journal of Law and Technology
i.e.	id est
Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.	International Review of Intellectual Property and Competition Law



Iowa L. Rev.	Iowa Law Review
ISP	Internet Service Provider
J. Copyright Soc'y U.S.A.	Journal of the Copyright Society of the U.S.A.
J. Econ. Manage. Strategy	Journal of Economics & Management Strategy
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JIPITEC	Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law
JIPR	Journal of Intellectual Property Rights
J. L. Econ. & Pol'y.	Journal of Law, Economics & Policy
JL & Tech.	Journal of Law & Technology
J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.	John Marshall Review of Intellectual Property Law
J. Telecomm. & High Tech. L.	Journal of Telecommunications & High Technology Law
LG	Landgericht
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
LSSICE	Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

Marq. Intell. Prop. L. Rev.	Marquette Intellectual Property Law Review
Mich. St. L. Rev.	Michigan State Law Review
Minn. L. Rev.	Minnesota Law Review
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review
n. p.	nota al pie
Nw. J. Tech & Intell. Prop.	Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property
Ob. Cit.	obra citada
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Ohio St. L. J.	Ohio State Law Journal
OLG	Oberlandesgericht
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
p.	página
Pace L. Rev.	Pace Law Review
pp.	páginas
RAE	Real Academia Española
RAM	Random Access Memory
RCE	Revista de Contratación Electrónica

RDACM	Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil
RD	Real Decreto
RdDE	Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento
RDLeg	Real Decreto Legislativo
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDNT	Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías
RDP	Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial
RDPPr	Revista de Derecho Privado
REDI	Revista Electrónica de Derecho Informático
RGD	Revista General del Derecho
RIDA	Revue Internationale du Droit d'Auteur
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
Santa Clara Computer & High Tech. L.J.	Santa Clara Computer & High Technology Law Journal
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
Sess.	Session
S. Rep.	Senate Report

STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TGI	Tribunal de Grande Instance
TIEF	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
TODA	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor
U. Dayton L. Rev.	University of Dayton Law Review
UE	Unión Europea
U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y	University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy
U. La Verne L. Rev.	University of La Verne Law Review
U. Pa. J. Const. L.	University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law
U. Pa. L. Rev.	University of Pennsylvania Law Review
URL	Uniform Resource Locator
U.S.	United States
USCA	United States Copyright Act

U.S.F. L. Rev.	University of San Francisco Law Review
v. gr.	Verbi gratia
Va. J.L. & Tech.	Virginia Journal of Law & Technology
Vand. J. Ent. & Tech. L.	Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law
Vid.	Véase
Vol.	Volumen
Vs.	Versus









# INTRODUCCIÓN

SUMARIO: I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTA INVESTIGACIÓN. II. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

## I. Delimitación del objeto de esta investigación.

Los motores de búsqueda se configuran en la actualidad como herramientas indispensables para localizar fácilmente cualquier tipo de información entre las más de tres billones de páginas web existentes en la red. Estos buscadores se presentan, *de facto*, como instrumentos básicos para que todo usuario pueda tener acceso a la información, cultura y educación, de manera que están convirtiéndose en unas herramientas indispensables para el libre desarrollo de las personas<sup>1</sup>.

Desde que Internet se creara, su contexto -en el que se encuadran estas herramientas de búsqueda- y la imparable evolución de la tecnología digital han desencadenado una problemática en torno a los Derechos de propiedad

---

<sup>1</sup> En las conclusiones presentadas por el AG, Sr. N. JÄÄSKINEN, el 25 de junio de 2013 en el asunto *Google Spain, S.L., Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos* (asunto C-131/12) señaló en el que «*en la sociedad de la información actual, el derecho a la búsqueda de información publicada en Internet mediante motores de búsqueda es una de las formas más importantes de ejercitar este derecho fundamental. Este derecho cubre sin lugar a dudas el derecho a buscar información relacionada con otras personas que está, en principio, protegida por el derecho a la vida privada, como la información disponible en Internet sobre las actividades de un particular en su condición de empresario o político. El derecho a la información de un usuario de Internet se vería comprometido si su búsqueda de información relativa a una persona física no generara resultados que ofrezcan un reflejo veraz de las páginas web relevantes, sino una versión “bowdlerizada” de las mismas*» [apdo. 131].

intelectual<sup>2</sup>. Esta revolución digital está acercando, en términos inimaginables, la información a la ciudadanía, toda vez que el fácil acceso al contenido disponible en la red supone más oportunidades para las industrias culturales para la creación y la difusión de contenidos; ello no obstante, el exponencial volumen de infracciones, entre otros, a los derechos de autor es la contraprestación de la era del «flujo *gratuito* de la información».

Sendas premisas, *i.e.* motores de búsqueda y derechos de autor, son el hilo conductor de esta obra, pues llamaron la atención de su autor al preguntarse sobre la página de resultados mostrada tras la solicitud de información. Unos resultados en forma de enlaces, noticias, vídeos o imágenes, entre otras tantas posibilidades, cuyos contenidos publicados seguramente carezcan de autorización de su titular y comporten, con toda probabilidad, la infracción a sus derechos exclusivos.

El objeto de esta investigación se ciñe al estudio de las infracciones de derechos de autor cometidas por los motores de búsqueda (en concreto: imágenes en miniatura o «*thumbnails*», fragmentos de textos o «*snippets*», y enlaces a copia *caché*) y, en su caso, la eventual exención de responsabilidad por la infracción.

Es un tema de actual importancia porque las actividades realizadas por los buscadores, en ocasiones, vulneran derechos exclusivos de los titulares de las obras al mostrar su contenido protegido en la página de resultados sin autorización o por facilitar a terceros contenido ilícito.

Como se verá, la doctrina jurisprudencial (española y de otros países de nuestro entorno) está acudiendo a soluciones fuera del marco de los derechos de autor para determinar que no hay infracción, pues *de lege data* no concurre sobre estas actividades amparo de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>3</sup> que legitime el uso

---

<sup>2</sup> R. BERCOVITZ, «Introducción a la propiedad intelectual», en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 5ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 45.

<sup>3</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. [«BOE» nº 97, de 22 de abril de 1996. Documento BOE-A-1996-8930], en adelante: LPI. Nótese que el 5 de noviembre de 2014 se ha publicado en el BOE, nº 258, sec. I, p. 90404, Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo, a cuyos efectos el nuevo art. 32.2 (límite sobre la cita) apartado segundo, queda redactado de la siguiente forma: «*sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos*

no autorizado de la obra protegida, tampoco se permite la creación de nuevos límites<sup>4</sup> ni, por supuesto, una interpretación flexible de los mismos, a tenor de la Regla de los Tres Pasos. En términos bastantes distintos, el derecho estadounidense y su sistema abierto de límites al *copyright* aprecia que estas mismas actividades están legitimadas por la doctrina del *fair use*, de manera que los aplicadores del derecho estadounidense no recurren a ingenierías legales para amparar el uso de una obra protegida realizado por un instrumento de búsqueda, en tanto en cuanto se cumplan sus condiciones.

La tesis que se pretende demostrar respecto a la aplicación de las normas de propiedad intelectual a las actividades de los motores de búsqueda, concretamente: imágenes en miniatura o «*thumbnails*», fragmentos de textos o «*snippets*» y enlaces a copia *caché*, es que el sistema tasado de límites a los derechos de autor (español -y europeo-) supone una restricción al avance de los modelos de negocio en línea, principalmente para los motores de búsqueda, pero -*mutatis mutandis*- para otros modelos existentes (como, *v. gr.*, *cyberlockers*<sup>5</sup>) u otros negocios venideros que ahora desconocemos. De esta suerte, se hace necesaria una revisión del actual sistema de límites, cuya propuesta *de lege ferenda* pasa por la creación de una cláusula general que permita la creación de nuevos límites, para que los tribunales decidan si el eventual uso protegido de una obra sin autorización de su titular se halla amparado por la Ley de Propiedad Intelectual.

---

*en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos». Por lo que la actividad de los «snippets», en principio, quedará amparada.*

<sup>4</sup> Sirva como avance que los límites, tal y como G. BERCOVITZ señala, son: «*derogaciones singulares exigidas por la vida social, las necesidades de información, la libertad de expresión etc... [...] No debe olvidarse que tal como se realta desde el “Derecho de la información”, el propio derecho de autor es también una excepción a la libertad de expresión y a la libertad de información», vid. R. BERCOVITZ (coord.), Manual de Propiedad Intelectual, 5ª ed., Tirant Lo Blanch, 2012, p. 97.*

<sup>5</sup> Un ejemplo de este negocio sería *dropbox*, que permite al usuario guardar en la nube archivos de todo tipo.

Determinada, en su caso, la existencia de una infracción, el siguiente paso reside en examinar la eventual responsabilidad que el buscador pudiera tener por la información ilícita dirigida a los destinatarios de sus servicios.

Los prestadores de servicios de intermediación se erigen como sujetos básicos para que la actividad desarrollada en la red devenga posible. Por ello mismo, el legislador les concedió un terreno de inmunidad cuando, de su actividad meramente técnica (neutra o pasiva), tengan «conocimiento efectivo» de la lesión al derecho de un tercero pero «actúen con diligencia» para suprimir, inutilizar o bloquear el enlace mostrado a la eventual ilicitud.

En efecto, el legislador no impuso a estos sujetos la obligación de supervisar el contenido de la red, dado que hubiera supuesto una excesiva carga (no impuesta en el mundo analógico<sup>6</sup>), que probablemente atentaría contra la libertad de empresa u otras libertades o derechos fundamentales. Ello no obstante, intuyó que las redes serían un polo de atracción de infracciones a derechos de terceros, por lo que, como reverso de esta obligación de no supervisión, el intermediario que deseara ver exonerada su responsabilidad por el ilícito de un tercero debería mitigar esta vulneración con diligencia en cuanto supiera de la misma.

El recurso a términos indeterminados en la normativa que regula la exención de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, unido a la falta de un procedimiento extrajudicial de notificación y retirada común a todos los Estados miembros justifican su estudio.

La notificación se erige en elemento activador -o desencadenante- de la responsabilidad que los prestadores de servicios de intermediación puedan tener sobre el eventual ilícito intermediado, pues a partir de ese momento se tendrá «conocimiento efectivo» de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita (o de que lesiona bienes o derechos de un tercero) y si no «actúan con diligencia» para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente perderán su protección.

---

<sup>6</sup> Sería impensable llegar a imaginar que una compañía telefónica tiene el deber de supervisar las conversaciones entre usuarios por si vulneran los derechos de un tercero mientras hablan, del mismo modo que tampoco se impone a los servicios postales una obligación de supervisar las cartas manuscritas. Una obligación de tal calibre, en efecto, atentaría los derechos fundamentales recogidos en distintos textos internacionales.

De ahí que, en aras de garantizar los derechos de las partes confrontadas, se haga necesario abordar una regulación del sistema extrajudicial de notificación y retirada. Una propuesta *de mínimos*, sobre todo, respecto del contenido de la notificación (o queja).

## **II. Metodología y plan de trabajo.**

De lo que antecede se muestra que para la redacción de esta tesis se ha utilizado la metodología tradicionalmente empleada en el ámbito de las ciencias jurídicas, *i.e.*, el tratamiento normativo vigente sobre la materia de ámbito nacional, cuya doctrina y jurisprudencia lo complementan. Además de la continua referencia a otros sistemas legales, con especial referencia al estadounidense, que permiten, en definitiva, aportar claridad a la problemática planteada y proponer una serie de conclusiones sobre el estado de la cuestión. En este análisis ocupa un lugar central los grupos de casos que se construyen a partir del examen exhaustivo de la jurisprudencia y un conocimiento suficiente del contexto socioeconómico en el que actúan las herramientas de búsqueda.

El desarrollo analítico propuesto, cuya estructura se divide en dos partes diferenciadas, parte del estudio de las infracciones a derechos de autor cometidas por las actividades de los motores de búsqueda, para –posteriormente- ahondar en la eventual responsabilidad que pudieran tener las herramientas de búsqueda por el ilícito intermediado, mostrado en la página de resultados.

Para abordar metodológicamente la primera parte de este estudio, se opta por el análisis de los dos sistemas de límites mencionados: el europeo y el estadounidense. La utilización de un método comparativo entre estos sistemas jurídicos distintos, supone el manejo de una diversidad de fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales que permiten analizar la situación desde un mismo punto de partida: la actividad de los motores de búsqueda (*snippets, thumbnails y copia caché*) con la finalidad de responder a un futuro inmediato sobre la explotación de los derechos de autor en el entorno digital.

El procedimiento comparativo permite, por lo tanto, una valoración metódica del origen de cada sistema de límites, su plasmación en la normativa

nacional, pero, sobre todo, de la jurisprudencia y doctrina más relevante para realizar una propuesta *de lege ferenda* en sede de conclusiones.

La segunda parte de esta obra consiste en un estudio sistemático de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, con especial referencia al puerto seguro de los motores de búsqueda. Se trabaja conjuntamente con tres normas: la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>7</sup>, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico<sup>8</sup> y la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>9</sup>.

El punto de partida es el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, una exención de responsabilidad dedicada a las herramientas de búsqueda. La falta de regulación en la Directiva sobre el Comercio Electrónico de este puerto seguro dedicado a los motores de búsqueda, impulsa a estudiar más a fondo la legislación y jurisprudencia de varios Estados miembros, que como España han abordado esta limitación, del mismo modo que el recurso al derecho estadounidense se hace obligatorio por contemplar esta limitación en la *Digital Millennium Copyright Act*, si bien es también necesario acudir a los textos doctrinales y jurisprudenciales para el tratamiento de la limitación de responsabilidad.

Igualmente, el recurso continuo al derecho comparado se enfatiza, si cabe, al analizar los conceptos indeterminados que el legislador (español, europeo y norteamericano) ha utilizado para que los intermediarios puedan quedar exentos de responsabilidad. De hecho, el puerto seguro de los motores de búsqueda español comparte con el dedicado al almacenamiento de contenido sendos conceptos indeterminados, por lo que será de gran utilidad la jurisprudencia de otros países europeos para complementar el régimen español.

---

<sup>7</sup> Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico) [publicada en el Diario Oficial Comunidades Europeas 178/2000, de 17 de julio de 2000], en adelante: DCE.

<sup>8</sup> Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico [publicada en el «BOE» núm. 166, de 12/07/2002, A-2002-13758], en adelante: LSSICE.

<sup>9</sup> Public Law 105-304, 105th Congress, Oct. 28, 1998 [112 Statute 2860], en adelante: DMCA.

Asimismo, el sistema estadounidense ha de considerarse como paradigma por regular minuciosamente el contenido de la notificación. Su doctrina jurisprudencial es primordial por perfilar el alcance de estas quejas (piénsese, *v. gr.*, una notificación falsa o cuyos datos sean tan genéricos que resulte imposible al intermediario localizar la vulneración, so pena de rastrear toda la red). Del mismo modo que, para confeccionar, en sede de conclusiones, la propuesta de *mínimos* sobre el régimen de notificación y retirada, será de gran utilidad la jurisprudencia española que no restringe los medios (carta, fax, burofax o correo electrónico, entre otros) utilizados para que el perjudicado pueda, *a priori*, imputar conocimiento al intermediario y por perfilar, con acierto, alguna de las *conditio sine qua non* debe contener una notificación para que surtan sus efectos señalados. Los casos jurisprudenciales analizando aportan la luz a estas y otras cuestiones.

En todo caso, los problemas planteados por las actividades de las herramientas de búsqueda y su afectación a los derechos de autor, se irán despejando a lo largo de los tres primeros capítulos de la obra. Un primer capítulo dedicado exclusivamente a explicar estos instrumentos de búsqueda: orígenes, tipología y funcionamiento interno (como POIARES MADURO acertadamente señala: «*el funcionamiento interno de dicha búsqueda es desconocido para el público en general. Sencillamente se asume que si uno pide, se le dará; buscad, y hallaréis*<sup>10</sup>»), pasando por el modo de compilar la información existente en la red, de la mano de unos sofisticados robots, para mostrar en definitiva el resultado que mejor se ajuste a la petición del usuario.

La página de resultados, a mi juicio y como se verá, esconde uno de los secretos de todo buscador: la organización del resultado. Esta premisa alberga el dilema sobre un «derecho a estar o a aparecer» en la página de resultados inherente a todo contenido puesto en la red, o bien estos instrumentos -como extensión de libertad de expresión- gozan de plena autonomía para degradar el contenido de los resultados.

En el primer capítulo se analizan, además, las principales actividades efectuadas por estas herramientas, como, por ejemplo, el *browsing*, *caching*, los

---

<sup>10</sup> Conclusiones del AG en el asunto *Google France y otros vs. Louis Vuitton y otros* (C- 236/08, C- 237/08 y C- 238/08), presentadas el 22 de septiembre de 2009, párrafo primero.

enlaces o la utilización de fragmentos de textos (*snippets*) e imágenes en miniatura (*thumbnails*), necesarias en su mayoría para mostrar la información y orientar al sujeto para elegir entre el diferente contenido de la página de resultados. Estas actividades permitirán dar paso al segundo capítulo, dedicado a los derechos de propiedad intelectual afectados por los motores de búsqueda, no sin antes finalizar el primer capítulo con la vista puesta en otros derechos que pueden verse afectados por estos instrumentos de búsqueda, como el derecho de la competencia, la protección de datos o los derechos de propiedad industrial, entre otros.

El segundo capítulo se adentra en los derechos exclusivos del titular de la obra que pueden verse afectados por los motores de búsqueda. Un sucinto análisis de los derechos de reproducción, comunicación al público y transformación, desde el punto de vista del entorno digital, acompañado por una prolija jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es clave por interpretar aspectos relacionados con las mencionadas actividades de los buscadores. En particular, tres decisiones dictadas este año delimitan, por un lado, la actividad de los enlaces y la comunicación al público, por otro, la del *browsing* y el derecho de reproducción; sin desmerecer otras resoluciones de este último lustro que matizan los derechos patrimoniales en el entorno digital.

Lo anterior permite determinar si se ven afectados los derechos exclusivos por las actividades llevadas a cabo por los buscadores, en cuyo caso, se estarán vulnerando sus derechos patrimoniales, salvo que se disponga de la oportuna autorización para mostrar el contenido en la página de resultados o medie alguno de los límites<sup>11</sup> tasados en la Ley de Propiedad Intelectual.

---

<sup>11</sup> Se suele utilizar indistintamente el término límites, limitaciones o excepciones, aunque es cierto que la doctrina española mayoritariamente se decanta por el término «límites». Véase, entre otros, R. CASAS, «Los límites al Derecho de autor», *Revista Iberoamericana del Derecho de Autor*, nº 1, enero-junio, 2007, p. 48; R. BERCOVITZ, *Las reformas de la Ley de propiedad intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 38; *Id.*, «Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual y equilibrio entre los intereses enfrentados en el derecho español», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, 2011, p. 14; G. BERCOVITZ, «Los derechos de explotación», en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de propiedad intelectual, ob. cit.*, p. 97. La doctrina europea, véase, C. GEIGER quien aboga igualmente por la utilización de este término. C. GEIGER, «Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law», *Vand. J. Ent. & Tech. L.*, 2009-2010, p. 520 y ss.



Este monopolio, prerrogativa exclusiva otorgada al titular de la obra para percibir rendimientos económicos por la creación de su obra<sup>12</sup>, tiene una serie de límites legales (tasados) que permitirán que terceros utilicen su obra sin necesidad de autorización y, en muchas ocasiones, sin tener que resarcirle económicamente<sup>13</sup>. En otros términos, si se cumplen determinados supuestos legalmente previstos por el legislador, se ha considerado oportuno que terceros puedan explotar una obra sin necesidad de contar con el consentimiento de su titular ni otorgarle una remuneración.

Estos límites a los derechos de autor recogen el testigo del capítulo segundo, de manera que una vez se esté en la certeza de que las actividades de las herramientas de búsqueda constituyen una explotación de la obra, el siguiente paso será considerar si el acto está bajo el amparo de algún límite o excepción vigente en la normativa, puesto que de no ser así el motor de búsqueda estará infringiendo los derechos de autor del titular.

El tercer capítulo analiza, por un lado, el fundamento de estos límites y su plasmación en la normativa internacional, regional y nacional, y, por otro, los dos principales sistemas interpretativos de los límites a los derechos de autor: el sistema cerrado de límites, cuyo paradigma es la incorporación en la legislación europea de la Regla de los Tres Pasos, y el sistema abierto de límites, cuyo máximo exponente es la doctrina angloamericana del uso justo (*fair use doctrine*).

Algunos autores señalan que los límites forman parte del engranaje fundamental del régimen de propiedad intelectual, por ser instrumentos estructurales tanto o más importantes que los derechos exclusivos que la Ley confiere al autor, y responden al equilibrio que el legislador intenta alcanzar entre

---

<sup>12</sup> C. COLOMBET, *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*, UNESCO: CINDOC, Madrid, 1997, p. 63.

<sup>13</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 237. En esta misma línea para L. GUIBAULT las limitaciones del derecho de autor forman parte del sistema de derecho de autor, pues constituyen el reconocimiento por el derecho positivo de los legítimos intereses de los usuarios de utilizar en cierta medida material protegido sin autorización. L. GUIBAULT, «Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright», *La Haya, Londres, Boston, Kluwer Law International 2002, Information Law Series*, nº 9, 2002, p. 109.

la propiedad intelectual y otros intereses cuya protección, en muchas ocasiones, se considera prioritaria en determinadas circunstancias frente a aquella<sup>14</sup>.

Se ha considerado también que los límites a los derechos de autor permiten satisfacer intereses sociales, ya sea acceso a la información, acceso a la cultura o acceso a la formación, a la vez que corrigen fallos en el mercado<sup>15</sup>. Por ello, la labor del legislador debe centrarse tanto en poder encontrar una fórmula que satisfaga los intereses de los autores o titulares y los de la sociedad, como en establecer unas pautas que concilien los derechos exclusivos con los derechos constitucionalmente reconocidos, como son los derechos fundamentales y las

---

<sup>14</sup> R. XALABARDER, «Los límites a los fines de propiedad intelectual para fines educativos en Internet. Límites para fines educativos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 29, 2008, p. 21. En tal línea señala C. ROGEL que: «es común decir que los límites de dichos tienen su razón de ser en el equilibrio querido entre los creadores y los destinatarios de las obras del espíritu, destinatarios integrados en una sociedad cuyo acervo cultural sería, en mayor o menor medida, caldo de cultivo de las creaciones mismas, por mucho que muchos autores se resistan a la bondad y certeza de tal afirmación», C. ROGEL VIDE y E. SERRANO GÓMEZ, *Manual de Derecho de Autor*, Reus-AISGE, Madrid, 2008, p. 55. Además de esta cita, y sin entrar a un análisis de la filosofía que fundamenta el derecho de autor, puede afirmarse que éste simboliza un compromiso entre los intereses de los autores y la propia sociedad, representada por los usuarios, mediando entre ellos un justo equilibrio. En este sentido, el sistema no solo se basa en el autor, como máxima figura al concederle los derechos exclusivos sobre su obra sino que para cumplir el justo equilibrio, le pide a cambio una serie de beneficios en favor de la sociedad. Estos beneficios son las excepciones y limitaciones. Esta filosofía autoral está impregnada en casi todas las legislaciones, como en el preámbulo –apartado final- de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual establece que: «la presente ley se propone dar adecuada satisfacción a la demanda de nuestra sociedad de otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de la obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos». Y también en la propia Constitución explica por qué se concede un monopolio al autor: artículo 1 en su octava sección dispone que se trata de “fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos».

<sup>15</sup> Esta fue la línea argumental del delegado suizo, Sr. N. DROZ, al inicio de las negociaciones que dieron lugar al Convenio de Berna al afirmar, justificar poder que en determinadas circunstancias que se pueden dar excepciones o limitaciones al derecho de autor, que «los límites a la protección absoluta son debidamente establecidos por el interés público». Vid. las *Actas de la Conferencia Internacional sobre la Protección de los Derechos de Autor, reunida en Berna del 8 al 19 de septiembre de 1884*, p. 67 (discurso de clausura de la Conferencia de 1884).

libertades públicas<sup>16</sup>. La doctrina europea, en esta misma línea, entiende que el principio es la libertad mientras que la excepción es la defensa de los derechos del otro<sup>17</sup>.

Ello no obstante, si los límites a los derechos exclusivos en el ámbito analógico han sido objeto de controversia al plantearse problemas respecto a su aplicación, en el entorno digital estos se acentúan, prolongando la polémica al surgir nuevos interrogantes, vistas las nuevas vías de explotación de las obras, no solo acerca del alcance de estos derechos de explotación sino también sobre el papel de los límites.

El sistema de límites abierto (o flexible) norteamericano, formado básicamente por cuatro factores (*i.e.* «la finalidad y el carácter de la obra, incluyendo si el uso tiene naturaleza comercial o es un uso sin ánimo de lucro con finalidad educativa; la naturaleza de la obra protegida; la cantidad y sustancialidad de la parte usada en relación con el conjunto de la obra y el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida»), deja en manos de los jueces un mayor margen de apreciación para determinar, en cada caso concreto, si el uso no autorizado de una obra protegida es justo.

En cambio, este mismo supuesto analizado por el sistema cerrado de límites, formado por un listado tasado de excepciones, no podrá quedar legitimado el uso no autorizado de una obra protegida en tanto no se halle previsto en la Ley.

---

<sup>16</sup> R. BERCOVITZ, «Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual y equilibrio entre los intereses enfrentados en el derecho español», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, noviembre, 2011, p. 14; señala J. PLAZA que «los límites y excepciones a la propiedad intelectual [...] tienen su fundamento en el artículo 44 CE donde se recoge, como principio rector de la política social y económica, el derecho que todos tienen de acceso a la cultura, y que se combina con los intereses de los creadores [...]», J. PLAZA, «La quintaesencia de la quinta libertad: libre utilización de las obras protegidas por la propiedad intelectual en educación e investigación» en L. COTINO HUESO (coord.), *Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías*, Publicacions de la Universitat de Valencia, 2012, p. 344; J. L. BARZALLO, «Derecho de autor, Internet y libre competencia», *Revista Derecho y Tecnología*, nº 8, 2006, p. 223.

<sup>17</sup> C. GEIGER opina que los derechos fundamentales se están aplicando cada vez más a los conflictos entre particulares con el fin de poder limitar el derecho de propiedad intelectual. C. GEIGER, «Propriété intellectuelle. Les droits fondamentaux, garanties de la cohérence du droit de la propriété intellectuelle?», *La Semaine Juridice*, nº 29, 2004, pp. 1313 a 1317.

Desde esta simple perspectiva se intuye fácilmente que un sistema flexible resulta más ventajoso para afrontar los actuales avances tecnológicos, porque, al no tratarse de un listado exclusivo, se podrán crear nuevos usos permitidos de una obra por un tercero, siempre que se cumplan los cuatro criterios citados. En el polo opuesto, el sistema cerrado de límites ofrece, *a priori*, certeza jurídica, ello no obstante, los usos que carezcan de límites previstos en la legislación será harto difícil que queden amparados, salvo que el juez vaya en detrimento de la Ley de Propiedad Intelectual.

La doctrina jurisprudencial analizada sobre las actividades de los motores de búsqueda evidencia que el vigente sistema cerrado de límites necesita una reforma, desde el momento que el juez estadounidense no ha tenido mayores dificultades para legitimar el uso no autorizado de una obra aplicando su norma sobre *copyright*, mientras que en el sistema continental europeo no ha ocurrido lo mismo. Los jueces nacionales han acudido a otras soluciones para demostrar que la actividad realizada por el buscador no constituye infracción (*v. gr.*, abuso de derecho, autorización tácita o la aplicación analógica de otras leyes: todas ellas fuera del marco de la legislación de derechos de autor).

Determinada la existencia de una infracción en la red, la segunda parte de esta obra analiza la eventual responsabilidad que los prestadores de servicios de intermediación (operadores de redes y prestadores de acceso, proveedores de *caché*, proveedores de espacio o alojamiento y proveedores que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda) pudieran tener sobre la lesión de derechos o intereses legítimos de terceros.

En efecto, la red está estructurada de tal forma que es necesaria la intervención de varios sujetos para la ejecución correcta de actos tan habituales como, *v. gr.*, enviar un correo electrónico, escribir en un blog o leer prensa digital. La realización de estos actos, en ocasiones, comporta la lesión de derechos de terceros (*v. gr.*, difamar en un blog, colgar una fotografía en una red social o compartir música y vídeos), por lo que deberá determinarse el grado de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en la lesión del derecho o interés legítimo del tercero.

La determinación del régimen jurídico de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación fue un reto para el legislador, debido a los intereses confrontados entre las industrias culturales, las operadoras de

telecomunicaciones, los usuarios y, sobre todo, los titulares de las obras protegidas. Ponderados todos estos intereses en presencia, se llegó a un consenso para limitar la responsabilidad de estos sujetos por entender que eran necesarios y fundamentales para el buen funcionamiento de la red<sup>18</sup>. Un acuerdo consistente en la exención de responsabilidad por el contenido ilícito ajeno en tanto se cumplieran unos condicionantes. Estas condiciones residen, principalmente, en la actitud técnica, pasiva y automática de la transmisión, almacenamiento o reproducción de los datos (o contenidos de terceros), además de otras condiciones fijadas en función del servicio de intermediación prestado de que se trate.

El capítulo cuarto se dedica al análisis de la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Se estudian los diferentes aspectos de la infracción, como el ámbito subjetivo o la caracterización general de esta eventual responsabilidad (con la mira puesta en la responsabilidad secundaria del derecho estadounidense y su tipología: la doctrina de la *contribución a la infracción y la responsabilidad vicaria*), para dar paso a un análisis comparativo de las normas de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación.

Estados Unidos fue pionero en el tratamiento legislativo de la limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, tras la condena de varios intermediarios por el hecho de transmitir o alojar el ilícito creado por un tercero (es decir, no habían ejercido control sobre la elaboración o la distribución de los contenidos habidos en Internet: su rol fue meramente técnico).

La *Digital Millennium Copyright Act* supuso un verdadero progreso social por limitar la eventual responsabilidad que pudieran tener los prestadores de servicios por el contenido ilícito intermediado, siempre que se cumplieran unas condiciones. En efecto, los múltiples negocios en línea creados al albur de Internet

---

<sup>18</sup> P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., Civitas, Cizur Menor-Navarra, 2011, p. 209, señala que: «la previsión de un régimen específico de limitación de responsabilidad de los prestadores intermediarios se justifica porque si bien su intervención en esos casos resulta decisiva para que Internet se constituya en un medio de difusión de información (o datos), se trata de un supuesto en los que los prestadores normalmente no llevan a cabo ningún tipo de control sobre el contenido de la información, típicamente perteneciente a terceros -sus usuarios o, en la terminología de la DCE y la LSSI, los destinatarios de los servicios».

no existirían, con toda probabilidad como se les conocen en la actualidad, si tuvieran que asumir directamente la responsabilidad derivada por la lesión al derecho cometido por un tercero.

De ahí que el legislador europeo se inspira en esta normativa para elaborar la Directiva sobre el Comercio Electrónico, de manera que sistemáticamente se compara este cuerpo legislativo y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico con la *Digital Millennium Copyright Act*, cuyo ámbito de aplicación (a diferencia de la europea que afronta la responsabilidad de forma «horizontal») son las infracciones a derechos de autor. Conviene advertir que esta estructura se repite a lo largo del capítulo cuarto y quinto.

Se analiza, desde la perspectiva española y en paralelo con la Directiva sobre el Comercio Electrónico, las obligaciones generales impuestas a los prestadores de servicio de la sociedad de la información establecidos en España y los principios generales que deben cumplir los intermediarios para ver limitada su responsabilidad. El análisis estadounidense comienza con la jurisprudencia que provocó una reacción en el legislador para proteger a estos sujetos, seguido del íter legislativo de la *Digital Millennium Copyright Act* hasta su aprobación, para finalizar con los aspectos más relevantes de su inminente reforma, necesaria para afrontar los actuales retos de la tecnología, a tenor del Libro Verde «*Copyright Policy, creativity, and innovation in the digital economy*».

De igual forma se estudia la *Decency Communications Act*, que a pesar de quedar expresamente excluidos de su ámbito de aplicación aquellos asuntos relacionados con «*federal criminal liability and intellectual property law*», se justifica su breve referencia porque la sección 230 crea una protección para los intermediarios por la publicación de mensajes difamatorios de terceros. De manera que su jurisprudencia será tenida en cuenta para delimitar el alcance de la exención de la responsabilidad de estos prestadores de servicios de intermediación.

El capítulo cuarto se cierra con un análisis comparado de los prestadores de servicios de mera transmisión, de memoria tampón o «*caching*» y de alojamiento de datos y su jurisprudencia. Un estudio que se justifica porque, en cierta medida, son necesarios para que el usuario vea el contenido ofrecido en la página de resultados, toda vez que el puerto seguro dedicado al almacenamiento

de datos comparte varios de los elementos configuradores de la limitación de responsabilidad (*i.e.* «conocimiento efectivo» y «actuar con diligencia») con el prestador de servicios que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda, tratados estos últimos en el capítulo quinto.

El tratamiento de la exención de responsabilidad de los motores de búsqueda finaliza la presente obra. El legislador europeo, distanciándose –en este caso- del puerto seguro de las «*information location tools*» estadounidense, no configuró esta limitación de responsabilidad, pero tampoco impidió que los Estados miembros la pudieran establecer en sus legislaciones. De ahí que el legislador español abordara la exención de la responsabilidad de estos intermediarios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda en el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

El capítulo quinto centra el estudio del ámbito de aplicación del artículo 17 de la Ley de Comercio Electrónico, varios de los preceptos europeos que recogen igualmente esta limitación y el sistema estadounidense dedicado a las «*information location tools*» y su jurisprudencia, para dar paso a la eventual responsabilidad que pudieran tener los buscadores.

La técnica empleada por el legislador español para liberar de la eventual responsabilidad al buscador por el contenido ilícito mostrado en la página de resultados es análoga a la prevista para el alojador de datos, es decir, en ambos supuestos recurre a conceptos indeterminados. Es por ello que se analiza el conocimiento efectivo y del actuar con diligencia desde una perspectiva histórica, comparada y jurisprudencial con el fin de conocer el momento a partir del cual puede imputarse responsabilidad al intermediario por el contenido ilícito intermediado.

En todo este entramado del conocimiento efectivo y de la actuación con diligencia juega un papel fundamental la queja del perjudicado. A pesar de su importancia, el legislador europeo no fijó los requisitos de la notificación para que surta efectos, sin embargo algunos legisladores nacionales han optado por abordar este aspecto en las normas nacionales que transponen la Directiva sobre el Comercio Electrónico o, en otros casos, como en el caso español, únicamente a los efectos de la tutela administrativa. De ahí que se haga necesaria la

configuración legal de un proveimiento común de notificación y retirada, tal y como se expondrá en sede de conclusiones.

Por último, se analizan los diferentes mecanismos de defensa que el titular de la obra dispone para proteger sus derechos vulnerados en la red, con especial referencia de aquellas acciones dirigidas a los intermediarios.



## CAPÍTULO I. MOTORES DE BÚSQUEDA.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. CARACTERIZACIÓN DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. 1. ORIGEN DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. 2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. A. DEFINICIÓN. B. FUNCIONAMIENTO Y TIPOLOGÍA DE MOTORES DE BÚSQUEDA. C. INFORMACIÓN MOSTRADA: LA PÁGINA DE RESULTADOS. 3. ACTIVIDADES DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. A. ACTIVIDAD DEL BROWSING. B. ACTIVIDAD DEL CACHING. C. ACTIVIDAD DE LOS ENLACES. III. BREVE REFERENCIA A OTROS DERECHOS AFECTADOS POR LOS MOTORES DE BÚSQUEDA.

### I. Introducción.

Cuando W. GIBSON a principios de los ochenta dibujó en su novela *Neuromancer* un escenario donde los usuarios podían interactuar con sus propios ordenadores, concluir negocios o, simplemente, entretenerse a través de una «realidad virtual» llamándola *ciberespacio*<sup>19</sup>, jamás imaginó que este futurible fuera a convertirse, en relativamente poco tiempo, en el día a día de la sociedad actual, en el que Internet<sup>20</sup> y sus avances permitirían logros que tres décadas atrás eran tildados como ciencia ficción.

---

<sup>19</sup> W. GIBSON, *Neuromancer* (1984), Minotauro, Barcelona, 1997. Aunque el término ciberespacio se popularizó con esta obra, lo cierto es que lo había utilizado previamente en «*Johnny Mnemonic*», dentro de la serie de relatos «*Burning Chrome*», publicados en la revista de ciencia ficción *Omni*. Véase, también, J. MASSAGUER, «Los derechos de propiedad intelectual en Internet», *Comunicación y estudios universitarios*, nº 7, 1997, p. 62.

<sup>20</sup> Internet se originó gracias a un proyecto de Bob Taylor, director del programa de investigación del U.S. Department of Defense's Advanced Research Project Agency (ARPA), concebido en 1966, al conectar varios ordenadores entre ellos para que los centros de investigación pudieran

Es en este entramado donde se pueden contextualizar los motores de búsqueda. Unos instrumentos que permiten a los usuarios localizar, *en principio*<sup>21</sup>, cuanta información exista en la red, «*ya que sin ellos hallar información relevante sería demasiado complicado y difícil y produciría resultados limitados*<sup>22</sup>». Al respecto, existe cierto consenso en la doctrina -nacional e internacional-, en los distintos organismos internacionales y, también, en decisiones de distintos órganos judiciales que califican estos instrumentos de búsqueda como fundamentales y necesarios para el acceso a la información, educación y, en definitiva, para el desarrollo de las personas. De esta guisa, sirva como avance la afirmación realizada por el Abogado General N. JÄÄSKINEN cuando textualmente apunta que «*el derecho de los usuarios de Internet a buscar o recibir información disponible en Internet está protegido por el artículo 11 de la Carta. Afecta tanto a la información contenida en las páginas web fuente cuanto a la información proporcionada por los motores de búsqueda [...]. A mi juicio, el derecho fundamental a la información merece protección particular en Derecho de la Unión Europea, particularmente a la luz de la tendencia cada vez mayor de*

---

compartir recursos. Este primer nodo, conocido como *Arpanet*, se instaló en la Universidad de Los Ángeles en 1969. Para un mayor estudio sobre la historia de Internet, véase B. LEINER, V. CERF *et alii*, «Brief History of the Internet», Internet Society, 2012 (disponible en [www.Internetsociety.org](http://www.Internetsociety.org)). Asimismo, como dato curioso, la primera vez que apareció el término Internet en una resolución fue la dictada por la Corte de apelación del 2º Circuito, el 7 de marzo de 1991, en el asunto *United States of America vs Robert Tappan Morris*, 928 F.2d 504.

<sup>21</sup> Los buscadores, conforme se verá, intentan recopilar la máxima información existente en la red gracias a unos programas de software llamados arañas. No obstante, es casi imposible que la totalidad de esta información sea recopilada por varias razones lógicas: unas veces, la dificultad estará en localizar aquellos contenidos en línea que no estén indexados, pero otras veces la dificultad se puede plantearse como consecuencia de las instrucciones que los editores de las páginas web den a los robots de búsqueda para que puenteen su página, es decir, no deseen que su página sea almacenada de modo que cuando diseñen su web la excluyan a través del archivo robots.txt. O también podrá darse el caso de que un motor de búsqueda no pueda manejar el ingente volumen de datos de la red, como ocurrirá, por ejemplo, cuando el contenido sea nuevo y todavía no hayan pasado los rastreadores.

<sup>22</sup> Vid. apdo. 45 de las Conclusiones del AG, Sr. N. JÄÄSKINEN, presentadas el 25 de junio de 2013, *Google Spain, S.L., Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos* (asunto C-131/12).

*los regímenes autoritarios en todo el mundo a limitar el acceso a Internet o a censurar el contenido disponible en él<sup>23</sup>».*

Con todo, la importancia de estos instrumentos de búsqueda es indiscutible. De modo que a lo largo de este primer capítulo se analiza, entre otras cuestiones, su funcionamiento, las actividades que se realizan para ofrecer una página de resultados, la forma de ofrecer esta información en la página de resultados o cómo se recopila de la red. Si bien cuestiones como la supuesta prevalencia del derecho de un usuario a obtener unos resultados de forma neutral, o las relativas al Derecho de la competencia, de la propiedad industrial o de la protección de datos personales, no serán tratadas en la presente obra, centrada en los derechos de autor: sus infracciones, límites y exenciones de responsabilidad.

## **II. Caracterización de los motores de búsqueda.**

### **1. Origen de los motores de búsqueda.**

Los motores de búsqueda son relativamente recientes, datando sus orígenes a finales de los años sesenta del pasado siglo, cuando un grupo de investigadores de las universidades de *Harvard* y *Cornell*, capitaneado por G. SALTON, desarrollaron el SMART (*Salton's Magic Automatic Retriever of Text*),

---

<sup>23</sup> *Ibíd.* apdo. 121. Las conclusiones del AG, aunque no son vinculantes, a mi juicio son acertadas, sobre todo, por el rigor en sus razonamientos -en este asunto, al igual que ha hecho en otros comentados a lo largo de esta obra-. Así pues, otro de los apartados incisivos de estas conclusiones es el párrafo 131 cuando señala que: «*en la sociedad de la información actual, el derecho a la búsqueda de información publicada en Internet mediante motores de búsqueda es una de las formas más importantes de ejercitar este derecho fundamental. Este derecho cubre sin lugar a dudas el derecho a buscar información relacionada con otras personas que está, en principio, protegida por el derecho a la vida privada, como la información disponible en Internet sobre las actividades de un particular en su condición de empresario o político. El derecho a la información de un usuario de Internet se vería comprometido si su búsqueda de información relativa a una persona física no generara resultados que ofrezcan un reflejo veraz de las páginas web relevantes, sino una versión “bowdlerizada” de las mismas*». Y el apdo. siguiente: «*Un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet ejerce legalmente tanto su libertad de empresa como su libertad de expresión cuando pone a disposición del público herramientas de localización de información en Internet basadas en un motor de búsqueda*».

el germen de los buscadores gracias a sus teorías sobre la indexación<sup>24</sup>. En esa misma época, el proyecto *Xanadú* de T. NELSON, quien acuñó el término «*hypertext*», pretendía crear una red informática mediante ordenadores interconectados a través de enlaces hipertextuales. El proyecto no cuajó. Se desconocen sus razones exactas, aunque ciertamente puede decirse que la *World Wide Web*, conforme se conoce en la actualidad, proviene de aquella idea.

Teniendo en cuenta ambos antecedentes, la década de los noventa supone - en realidad- la eclosión de los instrumentos de búsqueda como hoy en día se conocen. De hecho, fue en el año 1990 cuando un estudiante de la Universidad de *McGill* (Canadá) creó *Archie*, una herramienta que permitiría a los usuarios localizar información sobre archivos y directorios, previamente indexados en formato FTP (*File Transfer Protocol*, Protocolo de Transferencia de Archivos). Un año más tarde, un grupo de investigadores de la Universidad de *Minnesota* (Estados Unidos) crearía *Gopher*, un sistema de acceso a la información a través de menús, es decir, la información se organizaba en forma de árbol. Fue un protocolo tan popular que permitió la aparición de dos programas más de búsqueda: *Veronica* y *Jughead*, cuya función se desarrollaba localizando nombres de archivos a través de los propios índices de *Gopher*.

El siguiente instrumento creado y calificado como el primer buscador, que realmente localizaría páginas web, fue *W3Catalog*. Un instrumento desarrollado por un investigador de la universidad de Ginebra en el año 1993. Aunque meses antes, M. GRAY había creado otra importante herramienta, muy necesaria en la actualidad para recolectar información: las arañas o rastreadores, cuya función consistió en recorrer toda la web procesando las páginas encontradas. M. GRAY tardó dos años en cumplir dicho cometido, llamando a la base de datos resultante: *the Wandex*. Al amparo del éxito cosechado por este rastreador, se crearon nuevos buscadores como *WebCrawler*, en 1994, el primer metabuscador de la web que

---

<sup>24</sup> J. BATTELLE, *The Search: how Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture*, Penguin, Boston, 2005, pp. 17-18: «enter Gerard Salton, a Harvard- and Cornell- based mathematician often called the father of digital search. Salton was fascinated by the problem of digital information retrieval, and in the late 1960s developed SMART - Salton's Magic Automatic Retriever of Text - or what might be considered the first digital search engine. Salton introduced many of the seminal concepts commonly used in search today, including concept identification based on statistical weighting, and relevance algorithms based on feedback from queries».

proporcionaría la búsqueda de texto completo. Su popularidad fue inmediata. En ese mismo año se creó Lycos, gracias a un proyecto de investigación de la Universidad de *Pittsburgh's Carnegie Mellon*, siendo el primer buscador que utilizaría enlaces externos a una página web para determinar el contexto y su relevancia además de ofrecer *snippets* de las páginas web de resultados y métodos predictivos en las palabras de búsqueda<sup>25</sup>.

Fue en este momento cuando se produjo el *boom* de los prestadores de estos servicios de la información, con la llegada de buscadores como *Infoseek*, *Altavista* o *Excite* (por citar algunos de la época más populares entre los usuarios por la innovación que aportaban o, v. gr., *Altavista* considerado el primer buscador de alta velocidad, toda vez que introdujo -entre otras- la búsqueda multilingüe y la búsqueda por frases), así como *Yahoo!*, *Google*, *Bing* y, en la actualidad, el gigante chino *Baidu*, que intenta posicionarse como el buscador más utilizado a nivel mundial y quitar la hegemonía a *Google* durante estos últimos años.

*Yahoo!* fue altamente valorado por los usuarios durante los años de los noventa hasta que *Google*, creado por L. PAGE y S. BRIN, entró en escena en 1997<sup>26</sup>. Aunque, en realidad, *Google* no se posicionaría hasta pasados varios años, erigiéndose la sencillez de su página principal y su innovador algoritmo *PageRank*<sup>27</sup> como el buscador más utilizado por los usuarios.

En la actualidad, la continua lucha por hacerse con el mercado de los usuarios entre los grandes operadores de estos servicios, invirtiendo grandes sumas de dinero y apostando por sofisticados e innovadores servicios *extras* unidos a la búsqueda, logró que *Yahoo!* haya se convirtiera en el buscador más utilizado en Estados Unidos durante el mes de agosto de 2013, rompiendo

---

<sup>25</sup> A. WALL, «History of Search Engines: From 1945 to Google Today», en SEARCH ENGINE HISTORY (disponible en [www.searchenginehistory.com](http://www.searchenginehistory.com)).

<sup>26</sup> [www.google.es/intl/es/about/company/history/](http://www.google.es/intl/es/about/company/history/)

<sup>27</sup> Los fundadores de *Google* patentaron este algoritmo, *PageRank*, que constituye la forma en que *Google* da importancia a una página web. De hecho resulta un dato valioso puesto que determina el posicionamiento de la página dentro de los resultados de búsqueda, aunque es cierto que no constituye el único factor que *Google* utiliza para clasificar sus páginas si es uno de los más importantes.

puntualmente la hegemonía ostentada por *Google*<sup>28</sup>. Igualmente, otras compañías están apostando muy fuerte -en términos económicos y publicitarios- para fidelizar nuevos usuarios a utilizar sus buscadores, como el gigante *Microsoft* con su buscador *Bing*.

## 2. Definición y características de los motores de búsqueda.

Internet, como es sabido, ofrece a los usuarios diferentes modos de comunicación e intercambio de información<sup>29</sup>. En este sentido, cualquier persona con un dispositivo conectado a la red podrá buscar información, sobre todo, gracias al crecimiento exponencial de una de sus principales herramientas, la *World Wide Web* o telaraña mundial. Una red tejida por un conjunto de documentos electrónicos (conocidos como páginas web<sup>30</sup>), cuya información es

---

<sup>28</sup> Ello, no obstante, *Google* se erige como el buscador más utilizado por los usuarios en, v. gr., Estados Unidos y gran parte de la «aldea global», salvo, como se verá, en países como Rusia o la República China. (Disponible en <http://www.comscore.com/esl/Insights/Market-Rankings/comScore-Releases-June-2014-US-Search-Engine-Rankings>).

<sup>29</sup> Según el AG Sr. N. JÄÄSKINEN, en sus conclusiones de *Google Spain, S.L., Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*, presentadas el 25 de junio de 2013 (asunto C-131/12), sobre el «derecho al olvido», opina que *«Internet amplifica y facilita de un modo sin precedente la difusión de la información. Del mismo modo que la invención de la imprenta en el siglo XV permitió la reproducción de un número ilimitado de copias, que anteriormente debían copiarse a mano, la carga de material en Internet permite el acceso masivo a información que antes tal vez sólo pudiera hallarse después de búsquedas exhaustivas, y en espacios físicos determinados. El acceso universal a la información en Internet es posible en todas partes, salvo en aquellos países en los que las autoridades han limitado, mediante diversos medios técnicos (como los cortafuegos electrónicos), el acceso a Internet o en los que el acceso a las telecomunicaciones está controlado o es escaso»* (apdo. 28).

<sup>30</sup> Dado que en la presente obra va a utilizarse indistintamente el término «página web o sitio web», resulta conveniente distinguir su significado. En concreto el significado de obra multimedia, página web y sitio web. Señalan C. FRANCO y J. I. VIDAL que la primera es aquella creación digital que reúne elementos pertenecientes a medios diversos (como es sonido, vídeo, textos, imágenes, imagen fija, animaciones, etc.) y permite al usuario interactuar con su contenido mediante la utilización de un ordenador, sería el caso de un videojuego o, cualquier enciclopedia en CD-rom. La segunda, es decir, una página web es un programa informático con contenido diverso (gráficos, sonidos, textos, ficheros de sonidos, iconos o vídeos) que necesita conexión a Internet y la utilización de un navegador. Y la tercera, sitio web, debe entenderse como la presentación de varias páginas web bajo un mismo nombre de dominio. *Vid.* C. FRANCO

codificada -digitalizada/formateada- con lenguajes especiales, como el HTML (*Hypertext Markup Lenguaje*), el más común y extendido de todos ellos<sup>31</sup>.

Estas mencionadas páginas web -documentos-, que generalmente combinan texto con imágenes, sonidos o gráficos, se hallan entrelazadas unas a otras, o a bases de datos, de modo que el acceso a la información resulta sencilla y rápida para los usuarios siempre que su dispositivo disponga del software capaz de comunicarse con los servidores, en otras palabras, que disponga de un explorador/navegador (o *browser*). De esta manera, el usuario podrá localizar la necesaria información, bien tecleando directamente el nombre de la página web *Uniform Resource Locator* (URL<sup>32</sup>) en el navegador, si la conociere, o bien, en caso de desconocerla o si buscara información genérica, mediante la interrogación a través de un motor de búsqueda<sup>33</sup>.

Así surgieron los «buscadores», como una herramienta que facilitara encontrar información rápida sobre cualquier tema, en cualquier área y de cualquier parte del mundo, vista la existencia de millones de páginas web en Internet con información, contenidos y servicios. Sin embargo, la simplicidad que el usuario encuentra al buscar información con estos instrumentos contrasta con

---

VÁZQUEZ y J. I. VIDAL PORTABALES, «Imágenes en la web y derechos de autor», *ADI*, vol. 28, 2007-2008, p. 505.

<sup>31</sup> Entre otros autores, véase, J. A. GÓMEZ SEGADE, *Comercio electrónico en Internet*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 104 y ss; A. GARCÍA VIDAL, «La responsabilidad por los contenidos ilícitos de páginas web ajenas con las que se establece un *link*», *Derecho de los negocios*, nº 127, 2001, pp. 16 y 17; I. GARROTE y A. GONZÁLEZ GOZALO, «La protección de las páginas web y sitios web a través de la propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 8, 2001, p. 79 y ss; R. COHEN-ALMAGOR, «Internet History», *International Journal of Technoethics*, vol. 2, nº 2, 2011, pp. 45-64; A. STROWEL, «La responsabilidad de los intermediarios en Internet: actualidades y temas acerca de las hiperuniones», *RIDA*, nº 185, 2000, p. 16; J. KUESTER y P. A. NIEVES, «Hyperlinks, frames and meta-tags: an intellectual property analysis», *IDEA*, vol. 38, 1998, pp. 245-246.

<sup>32</sup> J. BRIZ y I. LASO, *Internet y comercio electrónico*, 2ª ed., Mundi-prensa, Madrid, 2001, pp. 204 y 205.

<sup>33</sup> Algunos autores opinan que la búsqueda de información a través de los motores de búsqueda constituye, hoy en día, uno de los elementos fundamentales de la web, llegando a ser, después del correo electrónico, la principal actividad de los internautas. *Vid.* E. ABADAL y L. CODINA, «La diversidad cultural en Google y los motores de búsqueda: una aproximación conceptual», *El profesional de la información*, vol. 17, nº 2, 2008, p. 191.

su funcionamiento pues, como se verá, no están exentos de polémica al vulnerar, en ocasiones, derechos de los titulares de las obras protegidas y menguar, en otras, la privacidad de los usuarios - resuelta recientemente la cuestión sobre el derecho al olvido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea-.

En definitiva, a pesar de los escasos pero significativos «inconvenientes» que pueden existir, los buscadores constituyen una herramienta idónea al facilitar a todo usuario poder encontrar los enlaces adecuados con el fin de obtener la información deseada. En cualquier caso, como se ha podido ya comprobar, en esta obra se utiliza indistintamente los términos motores de búsqueda, buscadores o instrumentos de búsqueda para referirnos a la actividad prestada por estos servicios que ayuda a los usuarios a localizar contenido en Internet.

## **A. Definición**

El legislador europeo decidió no abordar en la Directiva sobre el Comercio Electrónico si estos prestadores de servicios debían ser considerados puertos seguros<sup>34</sup>. Si bien, a mi juicio, hubiera sido deseable que en algún *considerando* se aportaran unas pinceladas sobre su definición o funcionamiento, sobre todo, por su expresa mención en el artículo 21.2 Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>35</sup>. En cualquier caso, el legislador europeo optó por el silencio, al igual que hizo su homólogo español. Aunque, es cierto que el legislador español podría haber aportado en la exposición de motivos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico su significado y/o funcionamiento, en realidad, no resulta necesario habida consideración que del artículo 17.1 de la Ley 34/2002 pueden extraerse varios elementos definitorios, cuando matiza que: «*los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a*

---

<sup>34</sup> El motivo por el que no abordó en estos instrumentos por el legislador europeo se desconoce, si bien algún autor apunta que fue debido a la escasa importancia y uso cuando se debatió la Directiva unido a que predominantemente eran empresas norteamericanas. *Vid.* J. HOBOKEN, «Legal space for innovative ordering: on the need to update selection liability in the EU», *Int'l J. Comm. L. & Pol'y*, vol. 13, 2009, p. 9.

<sup>35</sup> Art. 21.2 DCE: «[...] *el informe analizará especialmente la necesidad de presentar propuestas relativas a la responsabilidad de los proveedores de hipervínculos y servicios de instrumentos de localización, a los procedimientos de “detección y retirada” y a la imputación de responsabilidad tras la retirada del contenido*».



*otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos».*

Ahora bien, el hecho de que no exista una definición legal no ha impedido para que la mejor doctrina, jurisprudencia -nacional y comparada- e incluso algún organismo internacional, hayan aportado su visión para entender estos instrumentos. De modo que, a tenor de estas fuentes, desglosamos su definición.

Empezando por la doctrina internacional, estas herramientas han sido descritas como *«un servicio que ayuda a los usuarios a localizar contenido en Internet<sup>36</sup>»*. Otros organismos internacionales también se han aventurado a aportar sus propias definiciones. El Grupo de Trabajo del Artículo 29<sup>37</sup> apunta que *«en general, los motores de búsqueda son servicios que ayudan a sus usuarios a encontrar información en Internet. Se puede distinguir según el tipo de datos que buscan, incluso imágenes y/o vídeos, y/o sonido, o distintos tipos de formatos<sup>38</sup>»*. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos concretó que *«los buscadores y portales operan sitios web que utilizan un motor de búsqueda para generar y mantener extensas bases de datos de direcciones de Internet cuyo contenido está en un formato de fácil localización. Este contenido puede incluir páginas web, imágenes u otros tipos de archivos digitales. La información del índice de los motores de búsqueda y el contenido, de forma automatizada, está basada en algoritmos sofisticados. [...] Los motores de búsqueda y portales generalmente ofrecen servicios gratuitos a sus usuarios, a pesar de que estos servicios implican una importante inversión en el desarrollo técnico e infraestructura para satisfacer la demanda simultánea de un número creciente de usuarios. Estas inversiones y costos de operación a menudo son financiados a través de la publicidad<sup>39</sup>»*.

---

<sup>36</sup> J. GRIMMELMANN, «The Structure of Search Engine Law», *Iowa L. R.*, vol. 93, 2007, p. 6.

<sup>37</sup> Este Grupo de Trabajo del Artículo 29, creado por la Directiva 95/46/CE, es un órgano de carácter consultivo independiente integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados miembros.

<sup>38</sup> Grupo sobre protección de datos del artículo 29, Dictamen 1/2008 sobre cuestiones de protección de datos relacionadas con motores de búsqueda, 00737/ES WP 148, emitido el día 4 de abril de 2008 (disponible en [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_es.pdf)).

<sup>39</sup> OCDE, «The economic and social role of the intermediaries», 2010, p. 12 [traducción propia].

Por último, la jurisprudencia (norteamericana y española) ha aportado, en mayor medida, su propia definición. Así, por ejemplo, una de las primeras definiciones jurisprudenciales se encuentra en el asunto *The Alta Vista Corporation vs. Digital Equipment Corporation* del Tribunal del Distrito de *Massachusetts*. Este tribunal norteamericano señaló, de manera tosca, que «*un motor de búsqueda es un programa de ordenador y una arquitectura de base de datos que permite al usuario buscar en la World Wide Web (la “Web”). La World Wide Web se refiere a la colección de sitios disponibles en Internet*<sup>40</sup>». Igualmente, el Tribunal de Gran Instancia número 3 de París, en el asunto *Cademploi vs. Keljob*, definió estos instrumentos como «*un mecanismo que permite buscar información en base a un criterio preestablecido y que no debería utilizarse para buscar otras cosas que no fueran referencias, contenidos o parte de estos para su inmediata reutilización en el marco de la empresa comercial, realizado a tal efecto*<sup>41</sup>».

Nuestros tribunales tampoco no han sido ajenos a la hora de aportar una definición como, v. gr., la sentencia de 30 de marzo de 2007 del Juzgado de lo Mercantil número cinco de Barcelona al estimar que: «*al introducir por el usuario un concepto o conjunto de conceptos, expresados en palabras, en la ventana en blanco a tal fin del buscador, éste reacciona ofreciendo como resultado una serie de direcciones web distintas, más o menos numerosas, con contenidos relacionados con los conceptos introducidos por el usuario, resultado debidamente jerarquizado y con un breve resumen del contenido de cada página web que se indica en el propio resultado. Además, se ofrece un enlace directo con tales páginas, mediante el simple pinchazo sobre el concreto resultado escogido por el usuario. Prescindiendo de especiales tecnicismos, lo básico para entender la forma en la que trabaja GOOGLE, para prestar eficazmente el servicio antes expuesto de búsqueda páginas web, es conocer que lo hace a través de un programa que utiliza rastreadores de la red, que van visitando de modo permanente todas y cada una de las páginas que pueden encontrar conectadas a Internet. Cuando la visitan, estos rastreadores, llamados robots de búsqueda,*

---

<sup>40</sup> *Alta Vista Corp., Ltd. V. Digital Equipment Corp. United States District Court, D. Massachusetts*, 16 de octubre de 1998, 44 F. Supp. 2d 72, 74, n. p. 4.

<sup>41</sup> Definición extraída de la sentencia *Cademploi v Keljob*, TGI Paris (réf.), 8 January 2001 [2001], PIBD, 721, III, 294-6.

*exploran la página, para conocer cual es su contenido y temática, y toman parte de él, copiando algo de dichas páginas, lo que trasladan a GOOGLE, quien lo clasifica, según las categorías de búsqueda más frecuentes en Internet (ej. deportes, salud, libros, comercio, sexo...), elige una pequeña parte del mismo para orientar con su lectura al usuario, presentándolo como parte del resultado, suelen consistir en unas frases reproducción del contenido de la página web original, y prepara el enlace o vínculo, que permite saltar de la página del buscador a la página original deseada. Todo ello pasa a ser almacenado en una base de datos, la que constituye el verdadero soporte de trabajo del buscador de GOOGLE (...). Es fundamental saber que toda ese tratamiento de información realizado por la base de datos de páginas web de GOOGLE se basa en informaciones que se retienen por tal base de datos en un soporte denominado memoria caché. Ello consiste en una memoria temporal y transitoria, no en un almacenaje definitivo. Esos archivos de memoria caché no están destinados a guardar de modo permanente los datos de los que dispone, sino sólo durante un tiempo y como medio necesario para hacer un uso rápido y puntual tos mismos (...). Gracias a esa forma de almacenaje, definida por su temporalidad y escasez de datos recogidos de cada página, lo que la dota de una enorme agilidad, el buscador de GOOGLE logra una muy alta velocidad de respuesta, ofreciendo en pocos segundos un número muy alto de páginas disponibles sobre el tema objeto de búsqueda. Ello queda claro si se compara, v gr., con el tiempo de respuesta del citado buscador con el de una base de datos ordinaria, ya sea un atlas geográfico, una enciclopedia o una base de jurisprudencia con soporte DVD, donde se guardan en memoria permanente la integridad de los datos relacionados con el contenido<sup>42</sup> ».*

## **B. Funcionamiento y tipología de motores de búsqueda.**

En líneas generales, el funcionamiento de un motor de búsqueda es el siguiente: el usuario que desee localizar información deberá escribir en el «índice de búsqueda» del buscador una palabra clave («key-word»), que puede definirse

---

<sup>42</sup> F. D. 3º de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona (nº 41/2007) de 30 de marzo [JUR\2008\349420]. Esta decisión fue recurrida hasta casación tal y como se analiza en el Cap. III, apdo. II.4.C.

como una referencia significativa -o frase- relacionada con la información que desea encontrar<sup>43</sup>. Una vez escrita esta palabra clave, deberá presionar *intro* para obtener en unos segundos un resultado formado por un listado de enlaces - noticias, imágenes, documentos- por orden decreciente de pertinencia a otras páginas web, siendo redirigido el usuario a cualquiera de esta información, en caso de *clicar*<sup>44</sup> -i.e. activar- los enlaces mostrados. No obstante, «*el funcionamiento interno de dicha búsqueda es desconocido para el público en general. Sencillamente se asume que si uno pide, se le dará; buscad, y hallaréis*<sup>45</sup>».

Este rápido y sencillo sistema para localizar información se ha convertido en un acto cotidiano o, incluso, indispensable para cualquier internauta. Ahora bien, detrás de esta sencillez se esconde uno de los éxitos de todo buscador: ofrecer al usuario información de lo que necesita de la forma más rápida y completa posible. Para ello, el buscador deberá recopilar -indexar- previamente<sup>46</sup> la máxima información posible que exista en la red para poder ofrecer al usuario un satisfactorio resultado, entendiéndose dicho extremo como abundante en contenidos.

En este sentido, los buscadores tienen plena libertad para configurar el sistema de recopilación de datos que más se adapte a sus necesidades. Sin

---

<sup>43</sup> J. PHILLIPS, «Google AdWords: Trade Mark Law and Liability of Internet Service Providers», en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, TMC Asser - Springer, Berlín, 2012, p. 39. Según un estudio, el usuario medio emplea una media de 1.3 palabras en la búsqueda libre, desconoce la búsqueda avanzada y no tiene interés que en la información que no aparezca en la primera página de resultados. Vid. T. BRAY, *The users*, 2003 (disponible en [www.tbray.org/ongoing/When/200x/2003/06/17/SearchUsers](http://www.tbray.org/ongoing/When/200x/2003/06/17/SearchUsers)).

<sup>44</sup> Está ampliamente extendida la palabra «clicar» en términos informáticos, aunque no está recogida en la R.A.E. No obstante, el sustantivo «clic» lo define en su segunda acepción como «pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de un ordenador».

<sup>45</sup> Párrafo primero -parafraseando a Mateo 7:7- de las Conclusiones del AG, Sr. POIARES MADURO, presentadas el 22 de septiembre de 2009 en el asunto C-236/08 - *Google France y Google*.

<sup>46</sup> «*Search engines do not really search the World Wide Web directly. Each one searches a database of web pages that it has harvested and cached. When you use a search engine, you are always searching a somewhat stale copy of the real web page. When you click on links provided in a search engine's search results, you retrieve the current version of the page*». Recommended search engines, UC Berkeley, teaching library Internet Workshops (disponible en [www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html](http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html)).

embargo, teniendo en cuenta que en la actualidad existen 3.32 billones de páginas indexadas en la web<sup>47</sup>, estas herramientas se han decantado mayoritariamente por utilizar unos sofisticados programas de ordenador (conocidos como arañas o rastreadores<sup>48</sup>), que permanentemente revisan la red<sup>49</sup>.

Tomando como referencia el sistema utilizado por el conocido buscador *Google*, su programa «*googlebot*» rastrea constante y sistemáticamente la red pasando de una página a otra a través de sus hipervínculos<sup>50</sup>, toda vez que solicita el envío de una copia de estas páginas visitadas para indexarlas en su base de datos. Esta indexación se realiza en función de los reactivos -palabras clave, términos de búsqueda- que se hallan en las páginas formándose el propio índice del motor de búsqueda<sup>51</sup>.

De hecho, el contenido de las mencionadas páginas se recogen únicamente por medio de la copia de su código HTML -no de las imágenes, puesto que estas se obtendrán de su localización original, conforme se verá más adelante-, siendo este código retenido, indexado y almacenado en una zona temporal o *caché*<sup>52</sup>.

Por lo tanto, si un titular no desea que su página web sea rastreada o localizada por el buscador y, por ende, no sea posteriormente mostrada en la página de resultados, únicamente deberá -en el momento de crear dicha web-

---

<sup>47</sup> Según la página web [www.worldwidewebsite.com](http://www.worldwidewebsite.com) a fecha 10 de julio de 2014, «*the Indexed Web contains at least 3.32 billion pages*».

<sup>48</sup> Un *spider* -araña-, *crawler* -rastreador- o *script*, es un programa que explora la Web de forma sistemática con dos principales objetivos: interactuar con los servidores de sitios web para descargar páginas web u otros documentos y obtener nuevas direcciones (URL) para añadir a su lista de enlaces pendientes de revisar. En este sentido, la expresiones *crawler*, *spider* y *robot* son equivalentes en este contexto.

<sup>49</sup> N. ELKIN-KOREN, «Let the crawlers crawl: on virtual gatekeepers and the right to exclude indexing», *U. Dayton L. Rev.*, vol. 26, 2001, p. 187.

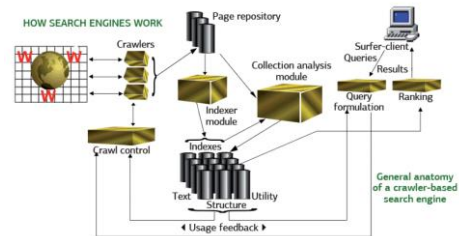
<sup>50</sup> Los hipervínculos o *links* constituyen la base del funcionamiento hipertextual del sistema web de Internet. Así existen varios tipos de *links* conforme se expone a continuación.

<sup>51</sup> Para una mayor comprensión de dicha función, véase: [http://www.googleguide.com/google\\_works.html](http://www.googleguide.com/google_works.html).

<sup>52</sup> V. MOFFAT, «Regulating Search», *Harv.J.L. & Tech.*, vol. 22, 2009, p. 481; M. PEGUERA, «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache», en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, ob. cit., p. 174.

desactivar las «etiquetas o *metatags*<sup>53</sup>» o, simplemente, utilizar los «códigos de exclusión<sup>54</sup>».

Un aspecto que debe tenerse en cuenta de este sistema es que su proceso es absolutamente automático, en el que las arañas recopilan constantemente un gran número de datos sin intervención humana -billones de páginas web, como se ha hecho referencia- de tal forma que la ausencia de control sobre la información contenida en estas páginas web insertadas es absoluta por parte del buscador. De hecho, esta *ignorancia* derivará en ocasiones en que la información mostrada en la página de resultados no esté actualizada, o incluso que la propia página web ya no exista cuando el usuario active el enlace, pues, desde el primer almacenamiento hasta que las arañas vuelven a rastrear esta misma página puede transcurrir un tiempo y la información puede variar en este íterin<sup>55</sup>.



<sup>53</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, Aranzadi, Navarra, 2006, p. 189, señala que la función de un *metatag* es informar a un buscador de la temática o contenido de la página que el diseñador le haya dado. Para ello el diseñador etiqueta el contenido o temática de su página en función de una palabra. Esta etiqueta es la que se tendrá en cuenta por el buscador cuando rastree información solicitada por el usuario para poder ofrecerle un enlace a la página en cuestión. En conclusión: la función básica del *metatag* es atraer clientes/usuarios internautas a su página web.

<sup>54</sup> Apdo. 41 de las conclusiones del AG en *Google Spain, S.L., Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*, el 25 de junio de 2013 (asunto C-131/12): «las páginas web fuente se almacenan en servidores de alojamiento conectados a Internet. El editor de páginas web fuente puede utilizar «códigos de exclusión» para el funcionamiento de los motores de búsqueda en Internet. Los códigos de exclusión recomiendan a los motores de búsqueda que no indexen o almacenen una página web fuente, o que no la muestren en los resultados de la búsqueda. Su uso indica que el editor no desea que determinada información de la página web fuente pueda ser recuperada para su difusión a través de motores de búsqueda».

<sup>55</sup> M. GREHAN, «How search engines work», *Search engine watch*, p. 5 (disponible en: [http://cms.searchenginewatch.com/digital\\_assets/3859/how-search-engines-work-mike-grehan.pdf](http://cms.searchenginewatch.com/digital_assets/3859/how-search-engines-work-mike-grehan.pdf)). Asimismo, la imagen que aparece sobre esta nota al pie procede de la página 11 del mencionado documento. En cualquier caso, este aspecto se trata en el apdo. siguiente dedicado a las actividades de los motores de búsqueda y, en concreto, a la actividad de *caching*.

Aparte de esta mencionada forma de recopilar la información existen otras dos más rudimentarias. Una primera, en la que el propio buscador -a través de su página- ofrece la posibilidad a cualquier titular de una página web de incluirla directamente en su base de datos. Se trata de un supuesto en el que, al igual que en el anterior, la imposibilidad de control por parte del buscador es evidente por el gran número de páginas insertadas. En otras palabras, los titulares de páginas web mayoritariamente desearán estar incluidos en su base de datos para que estos buscadores ofrezcan su enlace en la página de resultados. En cuanto a la otra modalidad para recopilar la información interviene el factor humano, *i.e.* una persona es la encargada de incluir y calificar directamente en la base del prestador del servicio los datos de la página web en cuestión.

De lo dicho anteriormente resulta la tipología de estas herramientas de búsqueda, pudiendo distinguirse entre buscadores-araña, buscadores-directorios y buscadores-híbridos o mixtos -formados por los dos anteriores-. Respecto a los buscadores-araña, *Google* es el máximo exponente de este tipo de motores de búsqueda con su software «*googlebot*». Por no reiterar lo mencionado, los buscadores de esta primera modalidad son los más utilizados, en los que un software -creado *ex profeso*- recorre continuamente las páginas en toda la web, recopilando información sobre los contenidos, para indexarlos, dándole una relevancia -en función de distintos factores como enlaces entrantes, salientes, visibilidad, etc...- y, a continuación, presentarlos en la página de resultados.

Los directorios o índices son buscadores editados por personas. La inclusión en la base de datos la realiza el propio titular de la página web a través de un formulario ofrecido en la misma página del buscador. Con posterioridad, esta información es revisada por un editor. Comprobará los datos de la página y la URL introducida y, en caso de que resulte de su interés, la clasificará según las categorías del propio directorio. Finalmente, esta información aparecerá en la página de resultados cuando la petición del usuario coincida con la categoría que ha sido almacenada. Un ejemplo de directorio puede ser *Yahoo!* aunque, como se verá, realmente se trata de un híbrido-directorio.

Por último están los buscadores híbridos o mixtos, que como su propio nombre indica, son una combinación de los dos sistemas mencionados *ut supra*

que presentan su página de resultados basados tanto en motores de búsqueda como en directorios.

Pese a que anteriormente se ha enmarcado a *Google* como araña o a *Yahoo!* como directorio, lo cierto es que bien puede ambos buscadores ser calificados como modalidades híbridas: así *Google* es un híbrido-araña, mientras que *Yahoo!* es un híbrido-directorio, pues ofrecen sendas posibilidades en la búsqueda. Por ello mismo será, en definitiva, una decisión del usuario elegir el tipo de buscador en función de lo que desee localizar: si deseara conocer, por ejemplo, información concreta sobre una enfermedad, lo idóneo será acudir al tema «medicina» de cualquier directorio, mientras que si desea obtener cualquier información relacionada con esta enfermedad -i.e. noticias, imágenes, estadísticas, informes en *pdf*, etc.-, lo apropiado será acudir a un motor de búsqueda. En cualquier caso, existen tanto ventajas como inconvenientes en cada uno de estos tipos, pues si el directorio ofrece un listado más centrado sobre la búsqueda, la información facilitada no resulta tan abundante como la adquirida a través de un buscador-araña.

Aparte de estas modalidades están los meta buscadores, que analizan los contenidos de varios motores de búsqueda. Este buscador carece de base de datos propia y ofrece como resultado una combinación de las mejores páginas localizadas. En otras palabras, es un buscador en buscadores o como ha señalado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), *Innoweb BV vs. Wegener*, de fecha 19 de diciembre de 2013 (asunto C-202/12): «*un metamotor de búsqueda dedicado utiliza los motores de búsqueda de otros sitios de Internet transfiriendo las órdenes de búsqueda de sus usuarios a otros motores de búsqueda, característica que lo distingue de motores de búsqueda generales como Google. La calificación “dedicado” aplicada a un metamotor significa que éste está especializado, permitiendo realizar búsquedas sobre uno o varios temas determinados*<sup>56</sup>».

Finalmente, los buscadores de portal son aquellos buscadores insertados dentro de una página web o portal que permiten al usuario realizar la búsqueda únicamente sobre información contenida en este sitio o portal. Por último,

---

<sup>56</sup> STJUE (Sala 5ª) *Innoweb BV vs. Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV*, de 19 de diciembre de 2013 (asunto C-202/12), apdo. 9.



tradicionalmente se hacía una distinción entre aquellos buscadores que mostraban resultados genéricos de los buscadores «verticales», que realizaban la búsqueda sobre un específico contenido. Sin embargo, esta distinción está un poco desfasada actualmente porque desde hace más de varios años -por ejemplo, *Google Universal Search*- ofrece al mismo tiempo todo tipo de contenido (imágenes, mapas, libros o vídeos, entre otros) en la página de resultados.

### **C. Información mostrada: la página de resultados**

Cuando el usuario realiza la petición en el cajetín de búsqueda insertando la palabra clave (o insertando imágenes, dado que en la actualidad algunos motores permiten esta posibilidad), en cuestión de segundos, se mostrará por orden decreciente de pertinencia<sup>57</sup> los sitios que parezcan ajustarse más a su petición, tras haberlos localizado en su base de datos<sup>58</sup>. Unos resultados principalmente presentados como enlaces -aunque como se verá pueden ser también mostrados como imágenes, noticias, vídeos, documentos, subyaciendo los mencionados enlaces en cada uno de ellos-, que al ser activados por el usuario, lo redirigirá a la concreta información.

Esta simple descripción de la página de resultados esconde uno de los grandes secretos de los motores de búsqueda: la presentación de la información en los resultados, puesto que los primeros enlaces tendrán mayor probabilidad de ser activados que los posicionados en páginas posteriores, si se tiene en cuenta que un usuario medio no va más allá de la segunda página a la hora de consultar los

---

<sup>57</sup> Uno de los elementos que diferencian los motores de búsqueda es el algoritmo que utilizan para resumir y organizar la vasta información de que disponen para mostrarla de forma «ordenada» en los resultados. J. GRIMMELMANN, «The structure of search engine Law», *Iowa L. Rev.*, vol. 93, 2007, p. 10.

<sup>58</sup> Comparto la opinión de R. YANGUAS sobre la consideración de los motores de búsqueda como base de datos, *vid.* R. YANGUAS, *Contratos de conexión a Internet, «hosting» y búsqueda*, Civitas, Cizur Menor, 2012, pp. 338-342.

resultados<sup>59</sup> o, como señala con acertada ironía un autor norteamericano, «*if you don't appear on the first few pages of results, you may as well not exist*<sup>60</sup>».

Mucho se ha escrito sobre la mencionada página de resultados de la búsqueda<sup>61</sup>, en particular se ha discutido si la información debe mostrarse de manera natural/orgánica<sup>62</sup> u objetivada o, en cambio, los buscadores -como entidades privadas con sus marcados intereses mercantilistas- pueden *modificar* estos resultados en *pro* de las compañías que arriendan los servicios para anunciarse<sup>63</sup>. En este sentido, conviene apuntar que la Comisión Europea está investigando a *Google* por su actuación con la página de resultados como lo

---

<sup>59</sup> E. GOLDMAN, «Deregulating relevancy in Internet trademark law», *Emory L.J.*, vol. 54, 2005, p. 535.

<sup>60</sup> J. GRIMMELMANN, «The structure of search engine Law», *Iowa L. Rev.*, vol. 93, 2007, p. 31.

<sup>61</sup> Véase la noticia publicada en El Mundo sobre «el poder de las nuevas tecnologías: googlecracia electoral». La noticia recoge un informe realizado por R. EPSTEINS sobre la influencia de la página de resultados en el voto de los ciudadanos. En concreto, se indica que «*la forma en la que un buscador de internet presenta los resultados en la pantalla del ordenador, la tableta o el teléfono puede cambiar la intención de voto de un 2,9% de los votantes. Dado que el 25% de los comicios del mundo se resuelven con una diferencia de voto inferior al 3%, es una cuestión importante en cualquier cita electoral*» [<http://www.elmundo.es/television/2014/10/31/545271a8268e3eba6e8b456d.html?a=4043947c62e1437017af026411d512b5&t=1414738761> ].

<sup>62</sup> J. GRIMMELMANN, «Speech Engines», *Minn. L. Rev.*, vol. 94, 2014, pp. 8-9, detalla el funcionamiento de los motores de búsqueda. En concreto, señala de los resultados orgánicos que «*are generated through a three-step process. First, Google's computers crawl webpages and other sources to learn about what information they contain and how they link to each other. Second, Google uses complex and time-consuming algorithms to analyze the pages and their relationships. These estimates are based on hundreds of signals that assess pages' importance and their relevance to particular search terms. Examples of signals include whether a website is commercial or educational, how recently a webpage was updated, and whether a letter followed by a period might be a middle initial. The third step comes in response to the user's query: Google consults its tables of signals, identifies those webpages that score highly for the query, and then displays them in descending order of relevance. All of this is completely standard for modern search engines; only the specific signals differentiate one search engine from another*».

<sup>63</sup> Algunos destacados artículos sobre resultados de búsqueda orgánicos/naturales -en inglés se conoce con las siglas S.E.O. (Search Engine Optimization)- y resultados comerciales, véase, G. A. MANNE y J. WRIGHT, «If search neutrality is the answer, what's the question?», *Colum. Bus. L. Rev.*, vol. 151, 2012, pp. 15-238, en especial, pp. 171 y ss.; E. GOLDMAN, «Revisiting search engines bias», *Wm. Mitchell L. Rev.*, vol. 38, nº 1, 2011, pp. 96-107; igualmente, véase, G. TAYLOR, «Search Quality and Revenue Cannibalization by Competing Search Engines», *J. Econ. Manage. Strategy*, vol. 22, 2013, pp. 445-467.

hiciera en su día la *Federal Trade Commission* norteamericana, que cerró la investigación el 3 de enero de 2013, concluyendo que la práctica de favorecer su propio contenido en la presentación de los resultados no violaba la normativa estatal antimonopolio<sup>64</sup>.

Pues bien, la información ofrecida en los resultados, en principio, *debería* ser aleatoria ya que los buscadores desconocen el motivo por el que se solicita la información<sup>65</sup>. Los buscadores deberían limitarse a encontrarla en función de las palabras insertadas en el cajetín. Además, estos resultados no deben ser entendidos como recomendaciones, porque no se prioriza de acuerdo al contenido de cada sitio, sino que los buscadores utilizan ecuaciones matemáticas (o algoritmos) para clasificar los resultados: de ahí que la doctrina hable de la «neutralidad» de la red<sup>66</sup>, entendida *grosso modo* como aquella transmisión no

---

<sup>64</sup> M. LAO, «Search, essential facilities, and the antitrust duty to deal», *Nw. J. Tech & Intell. Prop.*, vol. 11, 2013, p. 275. Para una visión crítica de la decisión, véase F. PASQUALE, «Paradoxes of digital Antitrust: why the FTC failed to explain its inaction on search bias», *Harv. J.L. & Tech.*, vol. 26, nº 2, 2013.

<sup>65</sup> Aunque no se trata en esta obra de las *cookies* -programas que remiten información a los buscadores acerca de las páginas que el usuario ha visitado durante su navegación-, éstas sirven, en concreto a los buscadores, para remitir información que se ajuste a sus «gustos visitados». La protección de datos se escapa de esta obra, no obstante, *vid. infra* el apdo. III de este capítulo.

<sup>66</sup> Aunque no haya una definición establecida de «neutralidad de la red» en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 (Directiva marco), a esta se hace referencia al señalar: «*la esencia de la neutralidad de la red y las cuestiones fundamentales del debate se refieren, ante todo, a la mejor manera de mantener la apertura de esta plataforma y de garantizar que pueda seguir prestando servicios de alta calidad a todo el mundo y facilitando la innovación, al tiempo que contribuye al disfrute de los derechos fundamentales, tales como la libre expresión y la libre actividad empresarial, y al respeto de los mismos*». Véase, la Comunicación sobre «La Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa» de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, Bruselas, 19 de abril de 2011 (COM (2011) 222 final), p. 3. En plano comparado, la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia de los Estados Unidos acaba de fallar en contra del principio de neutralidad en la red defendida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La reciente sentencia de 14 de enero de 2014, nº 11-1355, que enfrentó al gigante de las telecomunicaciones *Verizon* contra la *FCC*, falló que la operadora tiene derecho a establecer distintas velocidades de descarga de datos de la red para distintos clientes. Una decisión que supone un duro golpe a la Administración de Obama por la promesa electoral sobre el acceso igualitario a las comunicaciones en línea.

discriminatoria de paquetes de datos con independencia de su contenido, y, por ende, también de la neutralidad de los resultados de los motores de búsqueda.

Sin embargo, esta neutralidad se ha visto truncada porque, en ciertas ocasiones, los algoritmos pueden modificarse para ofrecer un resultado más comercial (*Google Adwords*<sup>67</sup>), para prohibir acertadamente el acceso a ciertas páginas con contenido ilícito<sup>68</sup> o, lamentablemente, para que ciudadanos de países

---

<sup>67</sup> La STJUE (Gran Sala) *Google France vs. Louis Vuitton*, de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C- 236/08 a C- 238/08), analiza el funcionamiento del servicio de referenciación «AdWords» desde la perspectiva del derecho marcario y la responsabilidad del prestador -analizado a lo largo del presente trabajo-. Resulta de interés también la noticia publicada por el diario ABC el pasado 9 de julio de 2013 en la que se advierte que *Google* sólo muestra el 13% de los resultados orgánicos, siendo el resto publicidad (disponible en [www.abc.es/tecnologia/redes/20130709/abci-gogle-resultados-utiles-publi-201307091947.html](http://www.abc.es/tecnologia/redes/20130709/abci-gogle-resultados-utiles-publi-201307091947.html)).

<sup>68</sup> Recientemente los gigantes *Google* y *Microsoft* (con su buscador *Bing*) han llegado a un acuerdo para bloquear búsquedas de imágenes que puedan atentar contra los derechos de los niños y, en particular, que puedan calificarse de pedofilia (disponible en <http://www.elmundo.es/tecnologia/2013/11/18/5289c2800ab74077228b4578.html>). En otras ocasiones los motores de búsqueda deben modificar su algoritmo -de tal forma que se alteran los resultados naturales- para cumplir las legislaciones estatales, como sería el caso de las normas alemanas y francesas que prohíben realizar apología del nazismo. Así, por ejemplo, la reciente sentencia de la Corte de París «ha ordenado a los proveedores de Internet y a los motores de búsqueda que bloqueen «sin demora» el acceso a esos 16 sitios web. La Corte requiere que los operadores «hagan todo lo que sea necesario» para impedir que «desde territorio francés» se acceda a ellos en un plazo de 15 días y durante un período de 12 meses. Los magistrados entienden que los productores y distribuidores han logrado probar que *Allotstreaming*, el sitio matriz de todos ellos, concentra casi la totalidad de su actividad en la explotación de películas en web sin el consentimiento de sus autores» (véase, <http://adepi.net/2013/11/29/francia-sentencia-16-sitios-que-pirateaban-peliculas-ordena-los-buscadores-eliminarlos-de-sus-resultados-y-los-isp-bloquear-el-acceso/>). La situación en la República China es distinta, la censura en la página de resultados -por ende, si un buscador quiere operar en el país deberá modificar su algoritmo- llega a extremos donde no hay cabida a la crítica del gobierno, o información acerca de la situación del Tíbet o sobre corrupción de varios políticos chinos en el periódico «El País», véase la noticia «China bloquea la web de EL PAÍS por la publicación de los bienes ocultos de las familias dirigentes» de 22 de enero de 2014 (disponible en [http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/22/actualidad/1390376990\\_300941.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/22/actualidad/1390376990_300941.html)).

Igualmente, véase, R. OXBLOOD, «Google, China, and Genocide», *Cutl of the dead cow communications*, 2007 (disponible en: [http://www.cultdeadcow.com/cDc\\_files/cDc-0409.php](http://www.cultdeadcow.com/cDc_files/cDc-0409.php)); Reporters without Borders, «*Enemies of the Internet*», Marzo, 2010, pp 8-12 (disponible en [http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet\\_enemies.pdf](http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf)); D. FRIEDMANN, «Paradoxes, Google and China: How Censorship can Harm and Intellectual Property can Harness Innovation», en A.

poco democráticos no puedan acceder a determinada información -por ejemplo, la República China<sup>69</sup>-. Como puede deducirse de todo ello, los buscadores se enfrentan a verdaderos dilemas a la hora de cumplir con ciertas legislaciones -o estándares- nacionales, pues la modificación del algoritmo puede llegar a limitar ciertos derechos humanos, como la libertad de expresión, violándose, en definitiva, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

En cualquier caso, volviendo al asunto que nos compete en cuanto a la página de resultados, la jurisprudencia de los Estados Unidos tempranamente ha considerado que la manera de clasificar los resultados es una forma de expresión (los resultados de búsqueda son «opiniones») amparada por la Primera Enmienda<sup>70</sup>. De igual forma, la doctrina más autorizada afirma que sendas resoluciones -comentadas a continuación- son acertadas por no existir en la legislación una razón de peso que determine la forma en que un buscador ha de estructurar sus páginas de resultados<sup>71</sup>.

En concreto, el primer asunto que un tribunal analizó la página de resultados fue *Search King vs. Google*<sup>72</sup>, a raíz de dejar de aparecer repentinamente la página web de la actora en los primeros puestos de los

---

LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, ob. cit., pp. 303-327, especialmente p. 307.

<sup>69</sup> Un reciente estudio de la experiencia de *Google* en China, véase: J. LEE, C. LIU y W. LI, «Searching for Internet freedom in China: a case study on Google's China experience», *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, vol. 31, 2013, pp. 405-433.

<sup>70</sup> E. VOLOKH y D. FALK, «Google First Amendment protection for results», *J. L., Econ. & Pol'y*, vol. 8, 2012, pp. 883-899. Otros autores que se han pronunciado sobre este aspecto, véase: S. BENJAMIN, «Algorithms and Speech», *U. Pa. L. Rev.*, vol. 161, 2013, pp. 1445-1493; T. WU, «Machine Speech», *U. Pa. L. Rev.*, vol. 161, 2013, pp. 1495-1533; M. J. BALLANCO, «Searching for the First Amendment: An Inquisitive Free Speech Approach to Search Engine Rankings», *Geo. Mason U. Civ. Rts. L.J.*, vol. 24, nº 1, 2013, pp. 89-111; O. BRACHA y F. PASQUALE, «Federal Search Commission?», Access, Fairness, and Accountability in the Law of Search, *Cornell L. Rev.*, vol. 93, 2008, pp. 1149-1209; J. BLACKMAN, «What Happens if Data Is Speech?», *U. Pa. J. Const. L.*, vol. 16, 2014, pp. 25-36.

<sup>71</sup> E. GOLDMAN, «Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism», *Yale J.L. & Tech.*, vol. 8, 2006, p. 189.

<sup>72</sup> *Search King Inc. v. Google Technology, Inc.*, No. CIV-02-1457-M, 2003 WL 21464568, (W. D. Okla. May 27, 2003).

resultados del conocido buscador. Un hecho que le ocasionó graves perjuicios económicos habida cuenta que *Google* -según la actora- había relegado intencionada y dolosamente su página a puestos inferiores hasta el extremo de no aparecer en la misma cuando *Google* supo que era una competidora directa. El buscador se opuso alegando, entre otras, que el ranking de resultados era «*fundamentalmente subjetivo*». El tribunal determinó que los resultados de búsqueda eran «*constitutionally protected opinions*» por lo que no existía responsabilidad extracontractual alguna<sup>73</sup>.

Similares hechos fueron analizados en el segundo asunto sobre la página de resultados. En *Kinderstart vs. Google*<sup>74</sup>, la actora operaba la web *KinderStart.com* -un directorio y un motor de búsqueda para enlaces a información y recursos orientados a menores -, que durante una época fue la página del ramo mejor situada en los resultados de búsqueda -había contratado asimismo el servicio de referencia *Adwords*-. Sin embargo, el 19 de marzo de 2005, «*sufrió una catastrófica caída de 70% o más en sus visitas mensuales y el tráfico*<sup>75</sup>», lo que le supuso una pérdida de ingresos importante. Demandó a *Google* como causante de todos estos daños por la manipulación del algoritmo *PageRank*.

En concreto, acusaba a *Google* de fomentar la censura aislando su página en los resultados de búsqueda, lo que vulneraba su libertad de expresión. Un argumento basado en la Primera Enmienda porque, según la actora, *Google* había dedicado su buscador al «*public use*<sup>76</sup>». Además, alegó infracción de las normas de defensa de la competencia (la *Sherman Antitrust Act*), porque *Google* «*había*

---

<sup>73</sup> «*The Court finds that PageRanks do not contain probably false connotations. PageRanks are opinions-opinions of the significance of particular web sites as they correspond to a search query. Other search engines express different opinions, as each search engine's method of determining relative significance is unique. The Court simply finds there is no conceivable way to prove that the relative significance assigned to a given web site is false. Accordingly, the Court concludes that Google's PageRanks are entitled to «full constitutional protection»*; *Search King Inc v. Google Technology, Inc*, United States District Court, W. D. Oklahoma, 27 de mayo de 2003, \*4.

<sup>74</sup> *Kinderstart.com, LLC v. Google, Inc.*, (N.D. Ca., Mar. 16, 2007).

<sup>75</sup> *Ibid.*, \*3.

<sup>76</sup> «*Google search engine is “an essential facility for the marketing and financial viability of effective competition in creating, offering and delivering services for search over the Internet”*».

*participado en una conducta predatoria y anticompetitiva dirigida a lograr el objetivo de controlar los precios y/o la destrucción de la competencia».*

La demanda fue desestimada porque no quedaron demostrados los hechos ni sus efectos anticompetitivos. Sin embargo, resulta interesante traer a colación dos argumentos de la resolución. El primero, respecto de la Primera Enmienda, que recordó que la misma protege a los ciudadanos contras aquellas acciones del gobierno que inhiban la expresión. De manera que no era aplicable a empresas privadas, como lo es *Google*, por mucho que pretendiera la actora argumentar que el potente buscador era como una «*state company*», que la cuota de mercado equiparaba al buscador con un foro público. El segundo argumento, relacionado con estos últimos extremos, recordó la jurisprudencia del Tribunal Supremo - asunto *PruneYard Shopping Center v. Robins*, 447 U.S. 74, 81 (1980)- que «*la propiedad no pierde su carácter privado simplemente porque el público sea generalmente invitado a utilizarlo para fines determinados*», de manera que por mucho que *Google* pudiera ser la primera opción para muchos usuarios a la hora de buscar en la red información, no dejaba de ser una empresa privada.

Esta doctrina fue confirmada en *Langdon v. Google*<sup>77</sup>, en el que la parte actora alegaba, entre otras, que el buscador había dado una excusa fraudulenta (es decir, que las razones de su negativa no aparecían en la web o en su política de contenidos de anuncios) para que sus anuncios no aparecieran en los resultados. Le demandó por violación de su libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda, por fraude, violación contractual y prácticas abusivas. Respecto al argumento argüido sobre la página de resultados que centra nuestra atención, la actora alegaba que los buscadores eran foros públicos, por lo que esta propiedad privada al estar abierta al público quedaba amparada por la Primera Enmienda. De hecho, comparó -sin éxito- los buscadores con los centros comerciales, citando jurisprudencia que amparaba a estos grandes almacenes con la citada enmienda. El tribunal rechazó sus argumentos al entender que los motores de búsqueda eran de propiedad privada y, de nuevo, enfatizando que no eran «*state actors*», de modo que el actor no estaba amparado por la Primera Enmienda.

---

<sup>77</sup> *Langdon v. Google, Inc.*, 474 F.Supp.2d 622 (DC, D. Del. 2007).

En *Habush v. Cannon*<sup>78</sup>, los demandados alegaban nuevamente que la Primera Enmienda les protegía para la adquisición -enlaces patrocinados con su nombre o página web- de los primeros puestos en la lista de resultados. El tribunal desestimó este argumento «*porque el uso de un sistema informático para secuenciar resultados de búsqueda no era “speech”<sup>79</sup> [...] Aquel proceso es neutro de contenido. No es la información; ni mensaje de ningún tipo. Tampoco es discurso, comercial o de otro tipo. Por lo tanto, [la página de resultados] no queda sujeta a la protección de la Primera Enmienda*<sup>80</sup>».

De igual forma, recientemente, el 27 de marzo de 2014, el *Southern District Court* de Nueva York, en el asunto *Jian Zhang et al. vs Baidu.com Inc.*, ha considerado a raíz del bloqueo en su página de resultados de búsqueda artículos relacionados con el movimiento Democracia en China que está protegido por la Primera Enmienda<sup>81</sup>.

Por último, los tribunales españoles no se han enfrentado -todavía- a un supuesto de esta índole, *i. e.* el eventual derecho que pudiera tener el titular de una página web en aparecer en la página de resultados de cualquier buscador. Una hipótesis que, a mi juicio, resultaría difícil de mantener. Primero, porque es complejo que un juez considere este derecho, y segundo, porque es todavía más improbable ese reconocimiento a «estar» en la primera página de resultados, y ello

---

<sup>78</sup> *Habush v. Cannon*, Milwaukee County Circuit Court case 09-CV-18149. Decision of Judge Charles Kahn, June 8, 2011.

<sup>79</sup> Según el reciente asunto *Agency for Int'l Dev. v. Alliance for Open Soc'y Int'l*, 133 S. Ct. 2321, 2327, 2013 señaló que: «*freedom of speech prohibits the government from telling people what they must say*».

<sup>80</sup> «*The argument fails because the use of a computerized system to sequence search results is not speech [...] That process is content neutral. It is not information; nor is it a message of any sort. It is not speech, commercial or otherwise. Therefore, it is not subject to the protection of the First Amendment*».

<sup>81</sup> «*For that reason, the First Amendment protects Baidu's right to advocate for systems of government other than democracy (in China or elsewhere) just as surely as it protects Plaintiffs' rights to advocate for democracy. Indeed, “[i]f there is a bedrock principle underlying the First Amendment, it is that the government may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the idea itself offensive or disagreeable”* Id. at 414 (citing cases). *Thus, the Court's decision — that Baidu's choice not to feature pro-democracy political speech« is protected by the First Amendment — is itself a reaffirmation of the principles of freedom and inclusiveness that [democracy] best reflects, and of the conviction that our toleration of criticism . . . is a sign and source of our strength»*, *id.*, p. 419.



por varios motivos: por un lado, conforme se ha señalado, porque no todas las páginas web existentes en la red son indexadas por los buscadores, por otro porque se halla en la esfera privada -por mucho que se pretenda intentar catalogar la función de los buscadores como públicas-, de modo que será este sujeto privado quien decida el modelo de negocio que más le interese. Asimismo, porque los resultados de cualquier buscador no dejan de ser opiniones, es decir, son resultados subjetivos sobre unos parámetros, de modo que pretender objetivarlos se incurriría siempre en la subjetivación.

Por todo lo anterior, a mi juicio, debería de incrementarse la información acerca del contenido de la página de resultados, y, sobre todo, en tanto en cuanto los usuarios no son conscientes de que la información volcada en esta página puede no ser toda la información existente en la red. Y es que, en cierto modo, hay una creencia extendida de que la información de la página de resultados, tal vez por la necesidad imperiosa de obtenerla, es mostrada de forma objetiva y neutral; que sus resultados son dogma. De manera que con esta labor pedagógica e informativa a los usuarios existiría realmente una mayor libertad a la hora de elegir la información localizada en los resultados, toda vez que no se haría únicamente responsable al buscador, quien de manera gratuita facilita su herramienta para la búsqueda de información, sobre el contenido mostrado en la página de resultados.

Analizadas las características y el funcionamiento de un motor de búsqueda, y siguiendo con el objeto del presente estudio, resta por recordar que la presente obra se centra en todos aquellos actos de explotación realizados por los motores de búsqueda: bien sean realizados por grandes buscadores como *Goggle* o *Yahoo!*, o bien por todos aquellos cajetines situados en las distintas páginas web de revistas, periódicos<sup>82</sup> o páginas de subastas que ofrecen al usuario la posibilidad de poder buscar dentro de su propia web (recuérdese, buscador-portal) o, también, ofreciendo la posibilidad de que el usuario pueda acceder a los resultados de otros buscadores dentro del buscador-portal. En este último caso, los diseñadores de las páginas web serán quienes integrarán en sus páginas estos instrumentos de búsqueda -pertinentes a otros motores de buscadores, previa

---

<sup>82</sup> M. RUBIO LABOBA y J. C. BLANCO GARCÍA, «Mejor que un buscador, un encontrador», *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 33, 2010, pp. 273-287.

autorización- mostrando en el cajetín del buscador su logo, siendo relevante este supuesto principalmente al analizar su responsabilidad, habida cuenta -como se verá más adelante- que ha de remitirse a la página de un tercero, nunca a la propia. En definitiva, y de ser así, cuando el usuario realice la búsqueda, se le dará bien la opción de realizarla únicamente en la página particular mostrando sus resultados, bien la opción de realizarla a través de otro buscador mostrando los resultados de éste.

### **3. Actividades de los motores de búsqueda.**

Como ya se ha dicho, cuando un usuario escribe una determinada palabra en el índice -o cajetín- del buscador y ordena su búsqueda, en cuestión de segundos, obtendrá un resultado con la información solicitada. Esta información, presentada bajo un listado de direcciones de páginas web, de imágenes, de noticias, o de cualquier otra forma, será accesible con solo activar nuevamente en alguno de los enlaces para ser dirigido, finalmente, a la información que más le convenga. En este sentido, los motores de búsqueda realizan una serie de actividades<sup>83</sup>, como el *browsing*, *caching*, *linking* y *framing* entre otras - analizadas a continuación- para poder llegar a ofrecer finalmente la información de este resultado.

#### **A. Actividad del *browsing*.**

En sentido amplio, la actividad del *browsing* consiste en el acto de *navegar* (i.e. ver o visitar páginas web) por la red. Un término acuñado por la doctrina norteamericana<sup>84</sup>, y posteriormente recogido por la jurisprudencia, como «*el equivalente funcional de la lectura, que no implica a los derechos de autor y*

---

<sup>83</sup> F. PALAU, «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet», en J. M. MARTÍN OSANTE *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 46.

<sup>84</sup> M. BATES, «The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface», *Online Review*, vol. 13, nº 5, 1989, pp. 407-424: extrapolándolo del mundo analógico señaló que el *browsing* era un fenómeno similar al que se produce al hojear las estanterías de una biblioteca, las páginas de un libro.

*puede ser realizado por cualquier persona en una biblioteca sin el permiso del propietario del copyright*<sup>85</sup>».

Esta cotidiana actividad supone la automática reproducción de las páginas visitadas por el internauta, de manera que los derechos exclusivos del titular de la obra pueden verse vulnerados en caso de no disponerse de la pertinente autorización<sup>86</sup>. No obstante, sirva como avance puntualizar que en la actualidad esta actividad resulta pacífica, gracias al amparo concedido por el legislador en caso de cumplirse ciertos requisitos<sup>87</sup>, pero no siempre fue así. De hecho, la temprana jurisprudencia norteamericana, asunto *MAI Systems Corp. v. Peak Computer*, sostuvo que el simple acto de encender un ordenador, cuyo sistema operativo recogía copias almacenadas de la memoria RAM -*Random Access Memory*- del ordenador, constituía una vulneración del *copyright* si no se disponía de licencia del mencionado sistema operativo. Literalmente, el Noveno Circuito dispuso que «*la representación creada en la memoria RAM es suficientemente permanente o estable como para permitir que sea percibida, reproducida, o comunicada de otra forma por un periodo superior de duración transitoria*<sup>88</sup>».

Con todo, esta actividad se caracteriza por transmitirse únicamente la imagen de la página web a la que se accede desde el servidor -donde está emplazada- al ordenador del usuario, de modo que finalizada -o desconectada- la sesión de navegación<sup>89</sup>, el ordenador del usuario no conserva copia de los

---

<sup>85</sup> Literalmente señaló que «*the functional equivalent of reading, which does not implicate the copyright laws and may be done by one in a library without the permission of the copyright owner*», *Religious Technology Center vs. Netcom On-Line Communication Service, Inc.*, 907 F. Supp. 1361, 1378, nota al pie 25 (N. D. Cal. 1995).

<sup>86</sup> *Vid. infra* Cap. II apdo. III sobre la calificación de estas actividades.

<sup>87</sup> Analizado ampliamente en los siguientes capítulos, pero sirva como avance que la *Digital Millenium Copyright Act* recogió entre sus excepciones la copia caché. Además el artículo 117 de la USCA, titulado *limitations on exclusive rights: computer programs*, abordó en su apdo. (c) la siguiente limitación: *Machine Maintenance or Repair*. Igualmente, como se analizará, lo hizo la normativa europea.

<sup>88</sup> *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 518 (9th Cir. 1993), *cert. dismissed*, 510 U.S. 1033 (1994) literalmente expresa que «*the representation created in the RAM 'is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration*».

<sup>89</sup> STJUE (Sala Cuarta) *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13), apdo. 26.

contenidos «hojeados», y también porque esta transmisión resultante del *browsing* sucede sólo a iniciativa del usuario, dando lugar a un acceso individual<sup>90</sup>.

## **B. Actividad del *caching*.**

En el año 1996, un autor norteamericano señaló que «*el caching es un término vago, tautológicamente definido como aquel proceso de almacenar algo en un lugar para el almacenamiento. En Internet, dicho almacenamiento en caché se produce en varios niveles*<sup>91</sup>». Conforme a esta burda definición, y recordando lo mencionado en el *browsing* sobre las copias que se van produciendo por el simple hecho de navegar por la red, existen una serie de reproducciones, temporales o efímeras -según se verá-, que son indispensables para poder ejecutar correctamente el proceso técnico de transmisión<sup>92</sup>. Sin embargo, la actividad de *caching* no está exenta de polémica cuando las copias que se realizan no se justifican exclusivamente en la función de mera transmisión<sup>93</sup>.

Así las cosas, dado que el almacenamiento de las copias se produce en

---

<sup>90</sup> Entre otros, J. MASSAGUER, «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 de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)», *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 18; C. FRANCO VÁZQUEZ y J. I. VIDAL PORTABALES, «Imágenes en la web y derechos de autor», *ADI*, tomo 28, 2007-2008, p. 512; G. MARÍN RAIGAL, «La excepción obligatoria relativa a las reproducciones provisionales», en J. A. MORENO MARTÍNEZ (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 371.

<sup>91</sup> E. SCHLACHTER, «Caching on the Internet», *Cyberspace Lawyer*, vol. 1, nº 7, 1996, p. 2. También se puede encontrar una definición jurisprudencial en el asunto *United States v. Ziegler*, 474 F.3d 1184, 1186 n. p. nº 3 (9th Cir. 2007): «*cache is “a computer memory with very short access time used for storage of frequently or recently used instructions or data”*».

<sup>92</sup> El preámbulo de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, [publicada en el «BOE» nº 97, de 22/04/1996], en adelante LPI, establece claramente que «*esta ley introduce el límite obligatorio: el previsto sobre exención de ciertas reproducciones provisionales de carácter técnico. Este límite responde, fundamentalmente, a la lógica del funcionamiento de los sistemas de transmisión de redes, en las que es necesario realizar una serie de fijaciones provisionales de carácter técnico con objeto de que las obras y prestaciones puedan ser utilizadas por el usuario. Estas reproducciones forman parte en sí mismas del funcionamiento de la red y, por tanto, quedan configuradas como excepción al derecho de reproducción*».

<sup>93</sup> *Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc.*, 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008), cert. denied, 129 S.Ct. 2890 (2009).

distintos lugares (niveles, apunta la definición), conviene distinguir los tipos<sup>94</sup> de reproducciones provisionales<sup>95</sup>, a saber: copias efímeras, copias RAM<sup>96</sup> y copias *caché*.

Las copias efímeras -también conocidas como copias técnicas- son aquellas realizadas en los puntos intermedios de la red durante el proceso de transmisión de las obras y prestaciones de un punto a otro<sup>97</sup>. Estas copias efímeras

---

<sup>94</sup> I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet. La Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Comares, Granada, 2003, p. 271-379. *Id.*, *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada, 2005, pp. 121-134.

<sup>95</sup> Sin tener en cuenta la legislación norteamericana, el cdo. 33 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información menciona por primera vez este tipo de reproducciones: «*conviene establecer una excepción al derecho exclusivo de reproducción para permitir determinados actos de reproducción provisionales, que sean reproducciones transitorias o accesorias, que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico desarrollado con la única finalidad de permitir una transmisión eficaz en una red entre terceras partes, a través de un intermediario, o bien la utilización lícita de una obra o prestación. Tales actos de reproducción deben carecer en sí de valor económico. En la medida en que cumplan estas condiciones, la excepción mencionada debe cubrir asimismo los actos que permitan hojear o crear ficheros de almacenamiento provisional, incluidos los que permitan el funcionamiento eficaz de los sistemas de transmisión, siempre y cuando el intermediario no modifique la información y no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información. La utilización se considerará lícita en caso de que la autorice el titular del derecho o de que no se encuentre restringida por la ley*».

<sup>96</sup> Este tipo de copias tiene su precedente normativo en los art. 34.1 LPI: «*el usuario legítimo de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley o de copias de la misma, podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo de ese autor*»; y también por el art. 100.1 LPI que establece que «*no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador, incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta*», en la que se refleja la incorporación de las directivas 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre protección jurídica de las bases de datos y 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección de programas de ordenador.

<sup>97</sup> I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet: La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Granada, Comares, 2001, p. 281, afirma que: «*parece deducirse que hay un consenso en la arena internacional acerca de que las reproducciones*

deben distinguirse de las copias que se quedan en los enrutadores -routing<sup>98</sup>- cuando se transmite una obra por la red.

Las copias RAM, son aquellas reproducciones realizadas en la memoria RAM del ordenador del usuario cuando visualiza o reproduce una obra en su pantalla. Estas reproducciones se borran al desaparecer los contenidos protegidos en la pantalla o bien al apagar el ordenador<sup>99</sup>. Por tanto, su durabilidad es muy limitada, aunque no por ello exenta de polémica -como se verá-.

Por último, las copias *caché* son auténticas reproducciones de las páginas y sitios web -copia entera- que se van almacenando cuando el usuario navega por Internet para mostrarle, con posterioridad, su copia en caso de que la visite nuevamente esta página. Un proceso, conocido como *caching*, realizado de manera automática con la finalidad de reducir los tiempos de espera al usuario cuando acceda a los contenidos<sup>100</sup>.

---

*efímeras no necesitan de la autorización del titular del derecho de reproducción, bien porque no entran dentro del concepto mismo de reproducción, bien porque aunque se trata de reproducciones en sentido legal deben quedar exentas del derecho de reproducción debido a su carácter meramente instrumental».*

<sup>98</sup> La principal característica de este tipo de copias es que son almacenadas provisionalmente, son incompletas y, al estar fragmentadas, no pueden ser extraídas ni utilizadas para ningún otro fin que no sea el de la transmisión que se está llevando a cabo. Además carecen de entidad económica ya que no tienen entidad propia como obra o prestación protegida porque los fragmentos en sí no son reconocibles. En este sentido I. GARROTE recogiendo la cita de BAYER afirma que «*en el routing, la obra se descompone en paquetes numerados y, aunque dichos paquetes se copian en los ordenadores intermedios o enrutadores, cada fragmento es reproducido por separado, y, no puede por tanto mantenerse que la copia de dichos fragmentos amorfos de la obra constituya una reproducción*». I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, 2º ed., Comares, Granada, 2003, p. 281. En esta línea, véase también, S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, Comares, Granada, 2009, p. 137; J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, ob. cit., p. 74.

<sup>99</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 353.

<sup>100</sup> STJUE (Sala Cuarta) *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13), apdo. 35: «*las copias en caché facilitan considerablemente la navegación en Internet, ya que éste no puede hacer frente, sin esas copias, al volumen actual de datos transmitidos en línea. Sin la realización de tales copias, el proceso empleado para la consulta de sitios de Internet sería claramente menos eficaz y no podría funcionar correctamente*».

Actualmente, quizás no tenga mucho sentido la producción de copias caché. Sin embargo, debe trasladarse a épocas pasadas, no muy lejanas, cuando no existía la banda ancha -o carecía de la actual potencia- de modo que para cargar una página web se tardaba mucho más tiempo. Además, el *caching* pretende descongestionar las páginas webs más populares, evitando el «colapso» del servidor en el supuesto de que miles/millones de usuarios entraran al mismo tiempo a una misma página web. En resumen, el propio servidor podrá mitigar sendos efectos si ofrece una copia *caché* al usuario<sup>101</sup>.

Aunque estas reproducciones favorecen al usuario -rapidez y descongestión en la red- a la hora de obtener la información, ciertamente pueden causar determinados perjuicios al titular de la página web reproducida. Y es que podría ocurrir que la página cuya información se muestre no esté actualizada (piénsese una página web sobre datos de la bolsa cuyos índices cambian al instante), o la página esté totalmente desfasada -i.e. haya cambiado su formato-. Igualmente puede darse el supuesto de que la página web tuviera contratada una determinada publicidad cuando fue capturada o almacenada (piénsese el dinamismo de los anuncios en las webs). Puede suceder entonces que la copia caché mostrada -franja horaria distinta- se haga con la mencionada publicidad, cuando realmente por contrato no le correspondía esta exhibición publicitaria -o viceversa-. Por último, podría incluso darse el caso de que la página web fuera de libre acceso cuando es rastreada pero, pasado un tiempo, su titular decida restringir el acceso mediante una contraseña (previo pago). Obviamente, todas estas distintas situaciones -de algún modo- perjudican al titular de la página web.

La tipología de las copias *caché* varía en función del lugar de su almacenamiento, i.e. sean en el ordenador del usuario o en servidores ajenos. Las primeras, conocidas como copias caché locales -o *local caching*-<sup>102</sup>, son almacenadas en el ordenador del usuario de forma automática por el navegador. Un tipo de copias que pueden ser persistentes o no persistentes. Mientras que estas últimas desaparecen cuando el ordenador se desconecta, las primeras desaparecerán cuando el usuario lo estime oportuno, aunque existe una opción en

---

<sup>101</sup> M. PEGUERA, «Servicios de la sociedad de la información», en M. PEGUERA (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, ed. UOC, Barcelona, 2005, p. 277.

<sup>102</sup> S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ob. cit., p. 141.

los navegadores más conocidos que, por defecto, hace desaparecer las copias al mes. En cambio, las copias *caché* del sistema -o *proxy caching*<sup>103</sup>- son aquellas copias realizadas por los servidores web, sistemáticamente almacenadas en los discos duros de los ordenadores intermedios.

Existen dos prácticas más relacionadas con la actividad del *caching*. Por un lado, puede mencionarse el *mirroring*<sup>104</sup>, que consiste en una reproducción idéntica y completa del sitio web puesto en un servidor más cercano al del usuario, en vez de estar en el original, con la finalidad de tener un acceso más rápido a la página web y, por otro, la práctica del *archivo* que, como su nombre indica, consiste en la reproducción total o parcial de una web para archivarla.

### C. Actividad de los enlaces.

Esta actividad resulta sin duda de las más conflictivas por facilitar al usuario alcanzar *a golpe de ratón* la página web de un tercero cuyo material pueda estar protegido. En concreto, los enlaces o *links*, igualmente conocidos como hipertextos o hiperenlaces, permiten a los usuarios de una página web poder acceder rápida y fácilmente a otra página web o contenido localizado en cualquier lugar del ciberespacio -recuérdese que la red está estructurada o interconectada con enlaces-.

Tempranamente, la jurisprudencia americana definió un hiperenlace como un «*texto resaltado o imágenes que, cuando es seleccionado por el usuario, le*

---

<sup>103</sup> I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., p. 310, las define como: «*aquellas reproducciones temporales que forman parte de un proceso técnico que tiene como única finalidad permitir la utilización en línea de una obra por los abonados de un proveedor de acceso*».

<sup>104</sup> Se ha señalado que los sitios *mirror* tienen una relevancia económica que en muchos casos puede ser superior a la de la página original. Vid. I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., p. 313. En este sentido, también véase: S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ob. cit., p. 142; A. GARCÍA VIDAL y M. MAROÑO, «Los límites a la propiedad intelectual en la Ley 23/2006», *Noticias de la Unión Europea*, nº 286, 2008, p. 47; J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, ob. cit., p. 80.



permite ver otro documento en la Web<sup>105</sup>». El diseñador de la web decidirá, en definitiva, sobre la inclusión en su página de estos enlaces (a su interior de la página o a la de terceros). De hacerlo, el enlace se convertirá en una instrucción al buscador para ir al determinado lugar, en caso de ser accionado por el visitante.

A priori, la utilización de estos enlaces favorecerá a ambas páginas enlazadas por la afluencia de usuarios. Aunque esta actividad, como se verá, también puede infringir los derechos (o perjudicar los intereses) del titular de la obra enlazada.

Concretamente, los motores de búsqueda utilizan esta actividad para ofrecer la información consultada en la página de resultados. Se trata de unos instrumentos fáciles de reconocer por presentarse -de modo genérico- en un texto subrayado en azul<sup>106</sup>, aunque existen otras formas de presentarse esta información, cuyos enlaces subyacen en imágenes en miniatura (*thumbnails*) o en noticias<sup>107</sup>,

---

<sup>105</sup> *Shea v. Reno*, 930 F. Supp. 916, 929 (S.D.N.Y. 1996), *affirmed*, 521 U.S. 1113 (1997); *American Civil Liberties Union v. Reno*, 929 F. Supp. 824, 836 (E.D. Pa. 1996), *affirmed*, *Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 (1997).

<sup>106</sup> Aunque algunos buscadores siguen esta forma de resaltar los enlaces, recientemente *Google*, haciendo coincidir con el veinticinco aniversario de la web, ha eliminado este subrayado de sus enlaces. Vid. [http://computerhoy.com/noticias/internet/adios-1996-google-elimina-enlaces-subrayados-](http://computerhoy.com/noticias/internet/adios-1996-google-elimina-enlaces-subrayados-10201?utm_content=buffer50bb3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer)

[10201?utm\\_content=buffer50bb3&utm\\_medium=social&utm\\_source=twitter.com&utm\\_campaign=buffer](http://computerhoy.com/noticias/internet/adios-1996-google-elimina-enlaces-subrayados-10201?utm_content=buffer50bb3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer)

<sup>107</sup> Esta forma de presentación de resultados (*Google news*, sería un ejemplo de agregador de noticias) está siendo muy cuestionada por editores, prensa y demás medios de comunicación en general, hasta el extremo que están exigiendo la regulación de estos contenidos. Muchos son los países que optan porque los buscadores paguen unas tasas, como es el caso español con la última reforma de la LPI que contempla una remuneración equitativa (la llamada «tasa *Google*»), aunque la CNMC, recientemente, ha recomendado modificar “*el carácter irrenunciable*” de esta compensación equitativa de noticias a los editores, toda vez que cuestiona que estos agregadores se traten de «competidores directos». La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil redacta el art. 32.2 de la siguiente forma: «*la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través*

entre otros, indicando, en cualquier caso, su localización virtual. Cualquiera que sea la forma que adquieran estos enlaces, el resultado es que *en principio* el usuario será dirigido a la información en caso de activarlos.

A tenor de lo expuesto, los enlaces «*facilitan enormemente la navegación al permitir acceder de manera rápida y sencilla a diversos datos (sean páginas web completas, textos, imágenes, programas, etc.) con un clic en el ratón y saber que estamos navegando por un sitio web determinado*<sup>108</sup>». Esta definición no resultaría, actualmente, del todo completa por existir enlaces «disfrazados» en los que el usuario al activarlos desconoce hacia el lugar que le redirige; en otras ocasiones porque el usuario incluso desconoce que se trata de un enlace y, además, porque no todos los enlaces son activados voluntariamente por un internauta<sup>109</sup>, como se verá a continuación.

---

*de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización».* Alemania, sin embargo, obliga a todos los buscadores que deseen difundir informaciones completas de editores a adquirir sus licencias, si bien se les permite la reproducción de unas pocas líneas (*snippets*), siempre que los creadores de la información en cuestión haya dado su consentimiento explícito. En el caso francés se llegó un acuerdo histórico con *Google* para que abonara de 60 millones de euros para los editores galos y Brasil, por citar un último ejemplo, fue uno de los primeros países en fijar una tasa a *Google* y demás agregadores de noticias. En todo caso, un buen análisis de la problemática de estos agregadores y la propiedad intelectual véase: R. XALABARDER, «Google News and Copyright», en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, *ob. cit.*, pp. 114-165.

<sup>108</sup> A. PRIETO, «Los riesgos jurídicos de la utilización de links en sitios web», *REDI*, nº 42, 2002, p. 4.

<sup>109</sup> Aunque, ciertamente, los enlaces no se ejecutan únicamente cuando el internauta lo desea y no siempre éste conoce a donde es dirigido. J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, *ob. cit.*, p. 35. En tal línea, I. GARROTE y A. GONZÁLEZ GONZALO, «La protección de las páginas y sitios web a través de la propiedad intelectual», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 8, 2001, p. 4; J. A. ORTEGA DÍAZ, «Sitios web y enlaces en Internet. Una reflexión en el ámbito de la Propiedad Intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 35; A. GARCÍA VIDAL, «La responsabilidad por los contenidos ilícitos de páginas web ajenas con las que se establece un link», *Derecho de los negocios*, nº 127, 2001, p. 21.

Respecto a los tipos de enlaces existentes, se pueden distinguir los siguientes<sup>110</sup>: los enlaces voluntarios (también conocidos como enlaces directos o enlaces simples), subdivididos este tipo en enlaces de superficie y de profundidad, y los enlaces involuntarios, cuya clasificación deriva en enlaces ensamblados y enlaces «nueva ventana». Asimismo están los enlaces P2P<sup>111</sup>, no tratados a los efectos de este estudio por ser ajenos a la actividad de los motores de búsqueda, aunque en los apartados dedicados a la jurisprudencia se citarán por la magnitud y relevancia de sus asuntos, como en su día fue el caso *Napster*<sup>112</sup>, en Estados Unidos.

Así, por un lado, en cuanto al grupo de los enlaces voluntarios - simples/directos o HREF (*Hypertext Reference Link*)- es el usuario quien voluntariamente los activa; pudiendo distinguir entre los enlaces de superficie (o

---

<sup>110</sup> La doctrina española no es unánime a la hora de realizar una calificación de los tipos de enlaces, en todo caso, véase, entre otros, I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet. La Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, 2ª ed., Comares, Granada, 2003, p. 358 y ss; *Id.*, «Propiedad intelectual en Internet: el derecho a establecer enlaces en la W.W.W.», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 1, 1999, pp. 67-94; R. SÁNCHEZ ARISTI, «Enlazadores y seudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales», *RDACM*, nº 5, 2012, pp. 91-135; J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, *ob. cit.*, 2006, p. 122; *Id.*, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 36 y ss; P. A. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho Privado de Internet*, *ob. cit.*, p. 721 y ss.; A. GARCÍA VIDAL, «La responsabilidad por los contenidos ilícitos de páginas web ajenas con las que se establece un link», *Derecho de los negocios*, nº 127, 2001, p. 17; B. RIBERA BLANES, «Hipervínculos y frames desde la perspectiva del derecho de reproducción del autor», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, pp. 49-65; P. RAMÍREZ SILVA, «Webs de enlaces y propiedad intelectual», *INDRET*, vol. 2, 2012, pp. 4-5; P. LETAI, *La infracción de Derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, Comares, Granada, 2012, pp. 36 y ss.

<sup>111</sup> De acuerdo con la definición extraña de la reciente sentencia *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020, 1024 (2013) se entiende por «"P2P" o *Peer-to-peer networking is a generic term used to refer to several different types of technology that have one thing in common: a decentralized infrastructure whereby each participant in the network (typically called a "peer", but sometimes called a "node") acts as both a supplier and consumer of information resources. Although less secure, P2P networks are generally more reliable than client-server networks and do not suffer from the same bottleneck problems*».

<sup>112</sup> *A&M Records Inc. v. Napster, Inc.*, 54 U.S.P.Q.2d 1746 (N.D. Cal. 2000).

*surface links*) y los enlaces de profundidad (o *deep links*). Mientras que los primeros, cuando se activan, dirigen al usuario de una página web a la página «inicial», (o *home page*) de la otra, los segundos directamente vinculan una página web al interior de otra diferente, de modo que la página «inicial»<sup>113</sup> enlazada no es vista por el usuario.

Por otro, en los enlaces involuntarios, cuya activación la realiza el propio navegador sin la intervención voluntaria del usuario, se distinguen dos tipos: los enlaces ensamblados (*inlinking* o *embedded links*) y los enlaces ventana.

Los primeros permiten al titular de una web integrar en la misma contenidos de otra, sin que el usuario sea consciente de la existencia de este enlace. En los enlaces «en nueva ventana», al visitar el usuario una página web, el navegador abre una ventana que enlaza a una web distinta permaneciendo en la web que quería visitar<sup>114</sup>.

Otras dos técnicas relacionadas con los enlaces son, por un lado, el enmarcado (o *framing*) y, por otro, las imágenes en versión reducida (o *thumbnails*).

El *framing* es una técnica, introducida por primera vez por el entonces popular *Netscape Navigator* en 1996, que consiste en fragmentar o dividir la página web en -al menos- dos marcos o ventanas, incluyendo en una de ellas todos los elementos distintivos de la propia página web (como sería el logotipo, la marca o publicidad, entre otros), mientras que en la otra constaría de la información o contenidos de la propia web o bien de una ajena<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, ob. cit., p. 122; A. GARCÍA VIDAL, «La responsabilidad por los contenidos ilícitos de páginas web ajenas con las que se establece un link», *Derecho de los negocios*, nº 127, 2001, p. 17.

<sup>114</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, ob. cit., p. 130.

<sup>115</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, ob. cit., p. 132; I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet. La Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, 2ª ed., Comares, Granada, 2003, p. 375; A. GARCÍA VIDAL, «La responsabilidad por los contenidos ilícitos de páginas web ajenas con las que se establece un link», *Derecho de los negocios*, nº 127, 2001, pp. 17-18. La jurisprudencia norteamericana los define como «a method of "combin[ing] multiple pages in a single window so that different content can be viewed

En ambos casos, los contenidos son presentados al usuario como si fueran propios, desconociendo éste que la web ha sido «enlazada» ya que la dirección URL del sitio enmarcado no aparece en la barra de direcciones del buscador. En este sentido, la principal diferencia con la técnica del «enlace» radica en que el usuario permanece en el sitio web de referencia, no lo abandona<sup>116</sup>.

Las imágenes en versión reducida (o *thumbnails*) tienen como finalidad poder orientar al usuario entre la información mostrada en la página de resultados. Son reproducciones (en miniatura y de menor resolución) de las páginas rastreadas en la red y almacenadas en su servidor, indexadas según los factores que mecánicamente considere oportuno el buscador, mientras que los originales quedan almacenados en los ordenadores de terceros. La práctica habitual es que la imagen se indexe en función del contenido de su página web, con el fin de ofrecerla al usuario cuando busque información relacionada con la misma<sup>117</sup>.

---

*simultaneously, typically so that one “frame” can be used to annotate the other content or to maintain a link with an earlier web page”», Perfect 10 v. Google, Inc., 416 F. Supp. 2d 828, 78 U.S.P.Q.2d 1072 (C.D. Cal. 2006), confirmada en parte, revisada en parte y revocada en parte, 487 F.3d 701, 82 U.S.P.Q.2d 1609 (9th Cir. 2007), opinión modificada y sustituida, 508 F.3d 1146, 99 U.S.P.Q.2d 1746 (9th Cir. 2007) y afirmada en parte, revocada en parte y remitida, 508 F.3d 1146, 99 U.S.P.Q.2d 1746 (9th Cir. 2007).*

<sup>116</sup> M. SABLEMAN, «Link law revisited: Internet Linking Law at five years», *Berkeley Tech. L.J.*, vol. 16, 2001, pp. 1277-1278.

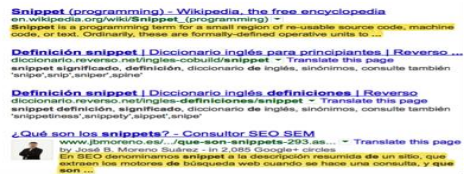
<sup>117</sup> M. PEGUERA, «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache», en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, ob. cit., p. 172. Igualmente en el asunto *Perfect 10 v. Google, Inc.*, 416 F. Supp. 2d 828, 833 n. p. 4 (2006), citando el asunto *Kelly v. Arriba*, se señala que «a “thumbnail” is a lower-resolution (and hence, smaller) version of a full-size image. Thumbnails enable users to quickly process and locate visual information. For example, users of Google Image Search are presented with a set of thumbnails that are potentially responsive to their search queries. Because thumbnails are smaller in size, more of them can be displayed at the same time on a single page or screen. Users can quickly scan the entire set of thumbnails to locate the particular full-size image for which they were looking. P10 repeatedly objects that the term “thumbnail” is a misnomer, even going so far as to point out that the thumbnails displayed by Google can be up to eight times the size of a person's actual thumbnail. Pl.'s Zada Reply Decl. ¶ 54. “Thumbnail”, it argues, conveys the false impression that smaller, lower-resolution images are not useful in and of themselves—or that they are less useful than their full-size counterparts. The term “thumbnail”, however, has become the standard way of referring to the smaller, lower-resolution images central to this suit. In any event, the Court recognizes that thumbnails have been

En las *thumbnails* subyace un enlace, de ahí que si el usuario activara alguna de estas *thumbnails*, su navegador interpretará las instrucciones HTML de la página del buscador, saltando en su pantalla una ventana con dos áreas de información separadas. Asimismo, le dará instrucciones al navegador del usuario con la dirección de la web en la que queda almacenada la versión original de la fotografía en miniatura, y, siguiendo estas instrucciones, en cuestión de segundos, descargará la imagen a tamaño original en la parte inferior de la ventana de la pantalla del usuario. En todo caso, el buscador no almacena las imágenes que aparecen en la parte inferior de la ventana, sino que proporciona instrucciones HTML para dirigir el navegador del usuario al acceso de estas páginas web de terceros.

Por último, la actividad de los enlaces se halla relacionada con una técnica complementaria conocida como *snippets*. Según el diccionario *Collins* traduce el término *snippet* como: «pedacito, recorte [de papel o ropa], retazo, fragmento [de una información, conversación] o breves, noticias breves [en el argot periodístico]»<sup>118</sup>.

Los motores de búsqueda utilizan en sus páginas de resultados estos fragmentos de texto, normalmente dos o tres líneas, con la información que más se aproxima a la palabra clave de su consulta, para completar el esquema de clasificación y poder manejar de una forma efectiva las búsquedas de los usuarios<sup>119</sup>.

Conforme puede verse en la imagen con el subrayado de color amarillo de la página de resultados de *Google*, tras la búsqueda de la palabra «*snippets*»: mientras que en



used for purposes independent of their primary function, as is discussed later». See, e.g., *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 815 (9th Cir. 2003).

<sup>118</sup><http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish/snippet?showCookiePolicy=true>.

<sup>119</sup> L. ZIYANG, Y. HUANG y Y. CHEN, «Improving XML Search by Generating and Utilizing Informative Result Snippets», *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 35, n° 3, art. 19, 2010, pp. 6-7.

primera únicamente utiliza un fragmento de texto, en la última se observa además una fotografía en miniatura *-thumbnail-*, antes mencionada.

En suma, se trata de técnica que pretende facilitar a los usuarios mayor información previa a activar cualquier enlace, aunque, como las *thumbnails*, tampoco está exenta de polémicas por mostrar fragmentos de una obra, posiblemente protegida, sin gozar de autorización. Además, se puede incluso con esta actividad perjudicar al titular de la página web, en el sentido que si el usuario considera suficiente la información mostrada en este fragmento de texto *-v. gr.,* como puede ocurrir con las noticias de prensa-, es factible que deje de visitar la mencionada web, causando un verdadero perjuicio a su titular por la merma de visitantes.

### **III. Breve referencia a otros derechos afectados por los motores de búsqueda.**

Sirva como premisa que el presente epígrafe cierra el capítulo con la finalidad de dar unas pinceladas a otras áreas del derecho no abarcadas en esta obra, centrada exclusivamente en los derechos de autor, pero que igualmente se ven afectadas por los motores de búsqueda. Se trata de áreas delicadas sobre las que la jurisprudencia europea se ha pronunciado, como, *v. gr.,* sobre derecho marcario en relación con la utilización de *metatags*, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, en fecha 12 de julio de 2011 (asunto C-324-09), o sobre protección de datos y controvertido el «derecho al olvido», en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Google Spain, S.L., Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, de 13 de mayo de 2014 (asunto C-131/12), en la que entiende -en una polémica resolución a mi juicio porque pueden llegar a tambalearse los cimientos de la libertad de expresión- que una persona cuya información personal sea ofrecida en la lista de resultados (con enlaces a páginas web) podrá directamente dirigirse al buscador para que los elimine o bien, en caso de no acceder a dicha petición, acudir a las autoridades competentes para lograr este fin, siempre que se den unas determinadas condiciones. En otros supuestos, como el que afecta al derecho de la competencia, la Comisión Europea ha dado un ultimátum al potente buscador *Google* por

abusar su posición de dominio<sup>120</sup>. En definitiva, son aspectos todos ellos muy interesantes pero que escapan de la presente obra por su magnitud y merecen ser tratados individualmente.

Así, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos<sup>121</sup> consideran que el grado de acceso a la información actualmente logrado gracias a Internet resulta esencial para una sociedad democrática, de modo que el derecho de acceso se conceptualiza como un derecho humano, instando a todos los Estados que promuevan su acceso universal en aras de la libertad de información, expresión y desarrollo. A mi juicio, los motores de búsqueda también resultarían amparados por este derecho fundamental, toda vez que son los instrumentos que posibilitan el fácil acceso de los ciudadanos a la información.

También en el ámbito europeo<sup>122</sup>, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea eleva a rango de derecho fundamental la protección de la propiedad intelectual -*ex. artículo 17.2-*, y así también lo ha considerado la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), *Martin Luksan y Petrus van der Let*, de 9 de febrero de 2012 (asunto C- 277/10) al considerar que «*la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad*<sup>123</sup>», de tal manera que «*es conveniente*

---

<sup>120</sup> Al parecer, a pesar de que *Google* ha cambiado su motor de búsqueda para evitar la multa de Bruselas, hasta dentro de unos meses la Comisión Europea no tomará la decisión final. Véase, en este sentido la noticia aparecida en el periódico El País del pasado 5 de febrero de 2014 (disponible en [http://economia.elpais.com/economia/2014/02/05/actualidad/1391595904\\_751093.html](http://economia.elpais.com/economia/2014/02/05/actualidad/1391595904_751093.html)).

<sup>121</sup> Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet de 1 de junio de 2011 (disponible en <http://www.osce.org/es/fom/78325>).

<sup>122</sup> El Consejo de Europa también se ha pronunciado al adoptar el 4 de abril de 2012 la Recomendación CM/Rec (2012) 3 sobre la Protección de los Derechos Humanos en Relación con los Motores de Búsqueda, disponiendo que: «*search engines enable a worldwide public to seek, receive and impart information and ideas and other content in particular to acquire knowledge, engage in debate and participate in democratic processes*».

<sup>123</sup> Apdo. 66.



*recordar que, a tenor del artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. El apartado 2 del mismo artículo dispone que se protege la propiedad intelectual<sup>124</sup>». Aunque este mismo Tribunal de Justicia se ha encargado de matizar que no se garantiza en términos absolutos este derecho por la confluencia de otros derechos fundamentales cuya ponderación habrá de realizarse<sup>125</sup>.*

Así las cosas, podría afirmarse que el binomio buscadores-derechos fundamentales se encuentra íntimamente relacionado, como sería por la libertad de información y expresión del buscador y del usuario. Al buscador, conforme previamente se ha visto, se le debe garantizar este derecho permitiéndole ofrecer la página de resultados -o, no prohibirle la censura de contenidos-, mientras que para los usuarios vendría consagrado su derecho en el artículo 11 de la Carta, concordante con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde señala que *«toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras»*. De hecho, *«el derecho a la búsqueda de información publicada en Internet mediante motores de búsqueda es una de las formas más importantes de ejercitar este derecho fundamental<sup>126</sup>»*.

Asimismo, la actividad de los motores de búsqueda queda amparada por la libertad de empresa -ex. artículo 16 de la Carta con arreglo al Derecho de la Unión Europea y al Derecho nacional-. A los prestadores de estos servicios no podrán imponérseles una limitación del derecho desproporcionada, o, en otras palabras,

---

<sup>124</sup> Apdo. 68.

<sup>125</sup> En este sentido se pronuncian SSTJUE (Sala Tercera), *Scarlet Extended SA y SABAM y otros*, de 24 de noviembre de 2011 (asunto C- 70/10), apdos 43 a 45 y *SABAM vs. Netlog*, de fecha 16 de febrero de 2012 (asunto C- 360/10), apdos. 41 a 43, analizadas en el capítulo cuarto.

<sup>126</sup> Apdo. 131 de las conclusiones del AG, en el asunto C-131/12, sobre la cuestión prejudicial planteada del «derecho al olvido».

que supongan una desmesurada carga o gravamen. Conforme se verá, en la actualidad, resulta un tema controvertido por las obligaciones de filtrado de contenidos que se les están imponiendo para mitigar los ilícitos en la red y, en alguna ocasión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en el sentido que puede llegar a afectar esta mencionada libertad.

Y por último, la libertad de navegación. Aunque realmente no exista un derecho en tal sentido, ciertamente se halla implícitamente reconocido junto al derecho de acceso a Internet y a la neutralidad de la red. Los usuarios, en definitiva, deberían gozar de este derecho necesario para ver cumplimentados los mencionados derechos.

Entrando en materia de privacidad (protección de datos), resulta difícil y controvertido garantizar este derecho a cualquier usuario cuando intervienen los motores de búsqueda, como ha quedado patente en la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), *Google Spain, S.L., Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*, de 13 de mayo de 2014 (asunto C-131/12).

Los datos de los usuarios o la intimidad de las personas, en cierta medida, están expuestos a una mayor desprotección -si lo comparamos con el mundo *off line*- debido a que la simple publicación de un contenido en la red será fácilmente recogido por los buscadores y ofrecidos en su página de resultados indefinidamente, salvo que esta página elimine su contenido y, pasado de nuevo el rastreador, actualice la versión almacenada sin este contenido.

Esta idea ha sido resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al derecho que pueda tener un sujeto a que su información sea borrada de la página de resultados, extremo conocido como derecho al olvido<sup>127</sup>.

---

<sup>127</sup> Entre otros, véase P. A. DE MIGUEL, «Derechos fundamentales y observancia de los derechos de autor en la Unión Europea», en S. TORRES BERMÚDEZ *et al.* (coord.), *El Derecho internacional en el mundo multipolar del siglo XXI (Obra homenaje al profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez*, Iprolex, Madrid, 2013, pp. 713-738; R. ORZA LINARES, «Derechos fundamentas e Internet: nuevos problemas, nuevos retos», *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n° 18, 2012 (disponible en [http://www.ugr.es/~redce/REDCE18/articulos/10\\_ORZA.htm#32bis](http://www.ugr.es/~redce/REDCE18/articulos/10_ORZA.htm#32bis)).

El 13 de mayo de 2014, el Alto Tribunal hizo pública su decisión sobre la supresión, en la página de resultados, de dos enlaces en los que se hacía referencia a datos personales de un particular. En concreto, el trasfondo de esta resolución estriba sobre la protección de datos y, hasta qué punto, puede aparecer en la página de resultados de un buscador información personal de un particular (Sr. Mario Costeja), cuando esta información, que consistía en anuncios de una subasta de inmuebles por embargos contra la Seguridad Social publicados en el periódico La Vanguardia en el año 1998, había sido resuelta desde hacía años y, por tanto, le estaba perjudicando traer a colación aquella información toda vez que carecía, en la actualidad, de relevancia pública.

Previamente, el Tribunal de Justicia analizó si la actividad realizada por un buscador se podía encuadrar en la definición de «tratamiento de datos» del artículo 2 b) de la Directiva 95/46/CE y, en consecuencia, su posible responsabilidad sobre dicho tratamiento. Pues bien, considera el Tribunal que los buscadores, cuando exploran la red de manera automatizada, constante y sistemática buscando la información publicada, están recogiendo estos datos en el sentido de la Directiva de protección de datos. Igualmente considera que este buscador «extrae», «registra» y «organiza» los datos en el marco de sus programas de indexación, antes de «conservarlos» en sus servidores y «comunicarlos» en su caso a los usuarios tras la petición, de manera que les «facilita el acceso» a los mismos en forma de listas de resultados. Con todo, concluye que estas operaciones han de ser calificadas de «tratamiento» con independencia de que el gestor del motor de búsqueda las aplique de modo indiferenciado a informaciones que no son datos personales<sup>128</sup>.

Sobre estas valoraciones, el buscador es «responsable» de este tratamiento porque determina sus fines y los medios de su actividad, subrayando que debería garantizar (en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades) el respeto a los derechos fundamentales de la vida privada y de protección de los datos personales dado que a su actividad se suma, generalmente, la de edición de sitios de Internet<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> *Vid.* apdo. 41.

<sup>129</sup> *Vid.* apdo. 38.

En cuanto al alcance de la responsabilidad, el buscador quedará obligado a eliminar de la lista de resultados los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esa persona, en determinadas ocasiones. En tal sentido, precisa la sentencia, esta obligación podrá existir cuando el nombre o la información no se borren previa o simultáneamente de esas páginas web aunque sea lícita su publicación<sup>130</sup>.

Así las cosas, teniendo en cuenta que puede afectar significativamente a los derechos fundamentales y, también, que el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo considera que *«el mero interés económico del gestor de tal motor de búsqueda en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta. Aunque, ciertamente, los derechos de esa persona protegidos por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter general, sobre el mencionado interés de los internautas, no obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública<sup>131</sup>»*.

Con estas conclusiones, la siguiente premisa analizada fue el mencionado «derecho al olvido» después de un cierto tiempo de haberse publicado un contenido en la red, interesando que, si, a raíz de la solicitud de la persona afectada se comprueba que la inclusión de esos enlaces en la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los enlaces que figuran en la lista deberán eliminarse (apartado 94). Es más, el Tribunal considera que, con el tiempo, el tratamiento inicialmente lícito de datos exactos pueden llegar a ser

---

<sup>130</sup> Vid. apdo. 88.

<sup>131</sup> Vid. apdo. 81.

incompatibles con la Directiva cuando, a tenor de las circunstancias, se revelen esos datos inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido<sup>132</sup>.

Con todo, añade que presentada una solicitud por la persona afectada contra el tratamiento de sus datos, el buscador deberá examinar, concretamente, si tiene esta persona derecho a que esta información deje de estar vinculada en la situación actual a su nombre a través de la página de resultados. En dicho caso, deberán suprimirse los enlaces a páginas web con la información contenida salvo la existencia de particulares razones como, *v. gr.*, sería el papel desempeñado por esta persona en la vida pública, que justificaran la prevalencia del interés público en tener acceso a dicha información al efectuar la búsqueda<sup>133</sup> o, en caso contrario, deberá acudir al órgano jurisdiccional oportuno.

En conclusión, la presente resolución considera que el perjudicado podrá solicitar la retirada de los enlaces cuyos datos personales muestra la información, habida cuenta de los derechos que se le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de

---

<sup>132</sup> *Vid.* apdo. 92.

<sup>133</sup> *Vid.* apdo. 97: «*Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apdo. 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.*».

dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate<sup>134</sup>.

A mi juicio, si bien es cierto esta decisión supone un avance para la seguridad de todos los ciudadanos, porque los prestadores de estos servicios quedan sujetos al cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y, si ciertamente, deberán ponderarse otros derechos (como la libertad de expresión o el derecho a la información) a la hora de eliminar un enlace tras la solicitud del perjudicado, considero que dejar en manos de un buscador esta decisión supone un riesgo a la libertad de expresión cuya tutela, en todo caso, debería ser soportada por los órganos judiciales vistos los derechos fundamentales en juego<sup>135</sup>.

Otro delicado asunto relacionado con la privacidad es la función de autocompletado ofrecida por distintos buscadores al insertar la palabra clave del cajetín de búsqueda. Una función que, como su nombre indica, sugiere una posible frase o palabra clave según se van insertando las letras en el cajetín. Esta polémica función ha sido objeto de jurisprudencia por suponer, además de violación de la intimidad, la difamación de cualquier sujeto al relacionarle con determinado contenido<sup>136</sup>.

Otras de las ramas del derecho que se ven afectadas por los motores de búsqueda es la propiedad industrial. Esta juega un importante rol con los motores de búsqueda, sobre todo, en los resultados patrocinados debido a la venta previa de los citados *metatags* bajo nombre comerciales y marcas a empresas que tal vez no sean las titulares de estas mencionadas marcas. En el presente trabajo se citan las resoluciones más importantes que hasta la fecha se han dictado sobre estas cuestiones, como las sentencias del Tribunal de Justicia (ambas de la Gran Sala) *Google France y Google*, de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08) o, también, *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*,

---

<sup>134</sup> *Vid.* apdo. 99.

<sup>135</sup> Sobre la retirada de contenido, supuestamente ilícito, se dedica parte del capítulo quinto al analizar el *notice and takedown system* angloamericano y el europeo, con una propuesta para que la Directiva sobre el Comercio Electrónico armonice este aspecto.

<sup>136</sup> M. SMITH, «Liability for autocomplete defamation: combating the power of suggestion», *U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y*, 2013, p. 313-336; German Federal Court of Justice, «Liability of search engine operator for autocomplete suggestions that infringe of privacy “Autocomplete function”», *JIPLP*, vol. 8, nº 10, 2013, pp. 797-802.

de 12 de julio de 2011 (C-324/09), sobre todo por la interpretación de los artículos de la responsabilidad de los intermediarios derivada de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, un aspecto ampliamente comentado en los dos últimos capítulos de esta obra.

Por último, no hay que olvidar otra de las materias que se encuentran estrechamente ligadas al control de los motores de búsqueda o, si se prefiere, uno de los ámbitos normativos que no pierde de vista la interacción de los distintos operadores jurídicos-económicos en el marco de un libre mercado, esto es, el Derecho de la Competencia.

Si bien se trata de una normativa fácilmente colindante con otros ámbitos jurídicos<sup>137</sup>, la política de Defensa de la Competencia constituye principalmente un instrumento jurídico cuya función primera consiste en velar por una economía «procompetitiva» protegiendo, consecuentemente, los intereses de todos los operadores económicos que participan en el mercado y, en especial, a los consumidores, a los cuales «*beneficia (o los debe beneficiar) igual que lo hace la legislación sobre protección al consumidor*»<sup>138</sup>. Con todo, tratándose de este contexto jurídico material, lo que no debe perderse nunca de vista es su eminente carácter económico, del cual se hace depender, en la mayoría de los casos, la solución sobre la ilicitud o no de la práctica en cuestión<sup>139</sup>.

Y es precisamente en este punto donde interesa señalar el especial seguimiento de la Comisión Europea en el control de este sector. En este sentido, un claro ejemplo ha sido el caso de *Google* y su abuso de posición de dominio.

La Comisión decidió abrir un expediente sancionador el pasado 30 de noviembre de 2010 donde acusaba al gigante norteamericano *Google* de llevar a cabo un abuso de posición de dominio -en el mercado relevante, entendido este como el mercado objetivo donde opera la empresa-, y ello en tanto en cuanto daba un trato preferencial a sus productos y servicios dentro de los resultados de

---

<sup>137</sup> F. DÍEZ ESTELLA, «Las complicadas relaciones entre la ley de defensa de la competencia y la ley de competencia desleal», *GJ*, nº 213, 2001, p.11.

<sup>138</sup> F. GÓMEZ POMAR, «La relación entre normativas sobre protección de consumidores y sobre defensa de la competencia. Una visión desde el análisis económico del derecho», *InDret*, 2003, pp. 2-7.

<sup>139</sup> R. POSNER, *Antitrust law*, 2ª ed., University of Chicago press, Chicago, 2010, pp. 1-29.

búsqueda, infringiendo, por lo tanto, el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del AEEE<sup>140</sup>.

Recientemente -en concreto el 5 de febrero de 2014- y después de dos propuestas anteriores fallidas, se ha hecho público el pacto acordado por la Comisión Europea y *Google* con el objeto de eludir la multa que se le imponía y que rondaba los 5.000 millones de euros<sup>141</sup>. Al parecer, a cambio de evitar dicha sanción, *Google* ofrecerá «*dar más relevancia en sus resultados de búsqueda a las compañías rivales, eliminar cláusulas de exclusividad en publicidad online y permitir que las webs veten a Google para utilizar sus contenidos sin que eso las penalice en los resultados de búsqueda*<sup>142</sup>».

Así las cosas, e independientemente de que *Google* cumpla y garantice las condiciones pactadas, es inevitable concluir que este tipo de actuaciones - especialmente, los pactos de exclusividad de los motores de búsqueda con intermediarios en la red que puedan restringir la libre competencia en el mercado internauta-, constituyen un nuevo campo de batalla difícilmente controlable normativamente en tanto en cuanto se halla en continuo avance.

---

<sup>140</sup> Véase, «Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google», European Commission - IP/10/1624, 30/11/2010 (disponible en [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-10-1624\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1624_en.htm?locale=en)).

<sup>141</sup> «Speech: Statement on the Google investigation», Comisión Europea, 14/93, 05 de febrero de 2014 (disponible en [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-14-93\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-93_en.htm)).

<sup>142</sup> <http://www.expansion.com/2014/02/05/empresas/tmt/1391600331.html>



## **CAPÍTULO II. DERECHOS PATRIMONIALES Y MOTORES DE BÚSQUEDA: BREVE APROXIMACIÓN A LA EXPLOTACIÓN DIGITAL DE UNA OBRA.**

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN AFECTADOS. 1. DERECHO DE REPRODUCCIÓN. A. ORIGEN DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN Y SU INCORPORACIÓN NORMATIVA. B. DERECHO DE REPRODUCCIÓN EN EL SISTEMA ESPAÑOL. C. REPRODUCCIONES PROVISIONALES. D. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 2. DERECHO DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO. A. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 3. DERECHO DE TRANSFORMACIÓN. III. CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA CONFORME AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. ACTIVIDAD DEL BROWSING. 2. ACTIVIDAD DEL CACHING. 3. ACTIVIDAD DE LOS ENLACES.

### **I. Introducción.**

Analizado el funcionamiento de un buscador en Internet y sus actividades en el capítulo anterior, en el presente se considera oportuno estudiar, brevemente, la regulación sobre los derechos de explotación y su jurisprudencia para ver si estas actividades son calificadas como actos de explotación. De tal manera que si estos derechos patrimoniales quedaran subsumidos en algunas de las actividades, y el buscador careciere de la oportuna autorización del titular de la obra protegida, se estarían vulnerando sus derechos exclusivos, salvo que medie algún límite legal

amparando el mencionado uso.

Este breve análisis enfocado al entorno digital se combina con una prolija jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que es muestra el asunto *Svensson*<sup>143</sup> sobre los enlaces en Internet y la comunicación pública, la sentencia sobre las copias del *browsing* (en pantalla), las copias *caché* y el derecho de reproducción<sup>144</sup> y el asunto *Bestwater*<sup>145</sup> sobre el *framing* y la comunicación pública, unido a otras interesantes cuestiones prejudiciales pendientes de resolución, como la planteada por un tribunal sueco acerca del derecho de comunicación al público y el *streaming*,<sup>146</sup> que ayudará a concretar si las mencionadas actividades llevadas a cabo por los motores de búsqueda, en definitiva, suponen la explotación de algún derecho patrimonial del titular de la obra.

## II. Derechos de explotación afectados.

Los derechos patrimoniales -o de explotación- forman parte del contenido<sup>147</sup> de los derechos de propiedad intelectual y reconocen a su titular la facultad de explotar de forma exclusiva la obra creada o ceder a terceras personas estos derechos, onerosa o gratuitamente. En otras palabras, se atribuye al titular<sup>148</sup> de la

---

<sup>143</sup> STJUE (Sala Cuarta) *Nils Svensson y otros contra Retriever Sverige AB*, de 13 de febrero de 2014 (asunto C-466/12).

<sup>144</sup> STJUE (Sala Cuarta) *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13).

<sup>145</sup> STJUE (Sala Noventa) *BestWater International GmbH contra Michael Mebes, Stefan Potsch*, de 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13).

<sup>146</sup> Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia), *C More Entertainment AB / Linus Sandberg*, de 22 de mayo de 2013 (asunto C-279/13).

<sup>147</sup> Art. 2 LPI: «La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley». Vid. C. LASARTE, *Propiedad y derecho reales de goce. Principios de Derecho Civil*, Tomo Cuarto, 10ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 236.

<sup>148</sup> Aunque el art. 17 LPI alude que «corresponde su ejercicio» al autor sin hacer expresa mención a esta atribución, todo apunta que de forma genérica es atribuida esta titularidad al autor de la obra según lo dispuesto en el art. 1 y 2 de la misma Ley.

obra su monopolio para poder controlarla y obtener unos rendimientos económicos por ella<sup>149</sup>, al tiempo que se prohíbe a terceros hacerlo sin su autorización<sup>150</sup>, salvo que medie alguna limitación legal, conforme se verá en el

---

<sup>149</sup> Respecto a los derechos patrimoniales y su explotación señaló C. COLOMBET que «se reconoce universalmente que el autor debe percibir una remuneración por la utilización de su creación». C. COLOMBET, *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*, Paris UNESCO, CINDOC, Madrid, 1997, p. 63.

<sup>150</sup> El F. D. 3º de la STS (Sala de lo Civil), nº 180/1996, de 11 de marzo [RJ\1996\2413], estimó que «el art. 17 de la Ley Especial 22/1987 consagra el derecho del autor a la explotación exclusiva de su obra de tal manera que no pueden realizarse sin su consentimiento actividades que representen reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de lo creado por su talento e inspiración artística». En esta línea la STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 1190/2006 de 29 de noviembre [RJ\2007\372] señaló en su F. D. 6º señaló que «es unánime la doctrina que considera que el derecho patrimonial del autor es un derecho único, al que le es aplicable el principio de especialidad, de forma tal que el autor puede negociar cediendo o autorizando usos distintos (reproducción, distribución, comunicación pública), aunque todos esos derechos se funden en un derecho unitario, que podría definirse como el derecho del autor a obtener cualquier rendimiento económico que su obra produzca en el plazo legalmente establecido. La partición del derecho unitario facilita su explotación y está permitido negociar respecto de derechos y usos concretos. El art. 17 LPI atribuye al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y menciona derechos que integran ese derecho patrimonial concatenado con el derecho moral no susceptible de enajenación, pero de forma no exhaustiva como se infiere de la expresión «y en especial». La peculiar naturaleza del derecho patrimonial del autor permite afirmar que su naturaleza real se vincula, por un lado, al derecho moral, y, por otro, se encuentra debilitada por esas mismas peculiaridades y especialmente por la imposibilidad de poseer con las mismas notas de exclusividad que en el supuesto de los bienes corporales». La jurisprudencia menor también ha recogido este sentido, v. gr., la SAP de Alicante (sec. 8ª), nº 3/2007, de 9 enero de 2007 [AC 2007\1398] en su F. D. 1º dispuso: «el punto de partida para decidir sobre la existencia de infracción del derecho autor no es otro que el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, regulador del derecho exclusivo de explotación y de sus modalidades. Dicho precepto atribuye sin paliativos, siguiendo la estela del artículo 428 del Código Civil, los derechos de explotación y disposición al autor de la obra protegida, entre las que se encuentran las creaciones originales literarias, artísticas o científicas bajo el formato de libro -art. 10-1)-. Pues bien, el citado derecho de explotación que se integra, señala el mismo artículo 17, por los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, derechos de naturaleza esencialmente económica, pueden ser objeto de transmisión tanto mortis causa -art. 42- como a través de actos inter vivos -art. 43-, encargándose la propia norma de definir y describir cada acto de explotación». Recientemente, la SAP de Castellón (sec. 3ª), nº 184/2013 de 29 abril [JUR 2013\302782], F. D. 2º, considera que «diferenciados son los derechos patrimoniales o de explotación, enumerados en el art. 17 LPI, que contienen los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los

capítulo siguiente.

En este sentido, el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>151</sup> hace una referencia genérica a los derechos de explotación. En concreto, señala que el titular puede ejercer los derechos de explotación sobre su obra en cualquier forma, pero distingue cuatro: el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos cuatro derechos enunciados en el propio artículo componen un listado meramente ejemplificativo, según estima pacíficamente la doctrina<sup>152</sup>, porque la utilización de expresiones como «*en especial*» y «*en cualquier forma*» deja abierta la posibilidad para que en un futuro puedan otros derechos formar parte de este elenco. La jurisprudencia así también lo ha considerado<sup>153</sup>.

Sentado lo anterior, en el presente epígrafe se analizan los derechos

---

*derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que son las formas de obtener rendimiento económico a las mencionadas obras y pueden ser cedidos en exclusiva o no, según lo establecido en los arts. 42, 43 y siguientes LPI».*

<sup>151</sup> Art. 17 LPI: Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades: «*corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley*».

<sup>152</sup> Señala J. RAMS que «*la referencia expresa a los llamados derechos de reproducción, distribución, comunicación al público y transformación no agota las posibilidades potenciales de explotación de toda obra intelectual*». J. RAMS, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, tomo V, vol. 4º-A, Edersa, Madrid, 1994, p. 362. En esta misma línea véase, R. ALONSO VISO, «El derecho de propiedad intelectual en el artículo 51 de la Ley (naturaleza jurídica de las relaciones entre autor y empresario)», *AC*, nº 3, 1996, p. 741; J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Thomson Cívitas, Madrid, 2007, p. 152; G. BERCOVITZ, «Los derechos de explotación», en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual, ob. cit.*, p. 78; J. PLAZA, «La quintaesencia de la quinta libertad: libre utilización de las obras protegidas por la propiedad intelectual en educación e investigación» en L. COTINO (coord.), *Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías*, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2012, p. 343.

<sup>153</sup> En este sentido, recuérdese que la STS de 29 de noviembre de 2006 señaló que: «*el art. 17 LPI atribuye al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y menciona derechos que integran ese derecho patrimonial concatenado con el derecho moral no susceptible de enajenación, pero de forma no exhaustiva como se infiere de la expresión “y en especial”*» (F. J. 6º).

exclusivos -en el mismo orden que aparecen en el artículo 17- y la jurisprudencia más reciente aplicada al entorno digital con la finalidad de calificar la actividad de las herramientas de búsquedas.

## 1. Derecho de reproducción.

El primero de los derechos de explotación mencionado en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual es el de reproducción. Este lugar preferente no resulta baladí vista la importancia histórica de la reproducción en el derecho de autor<sup>154</sup> (aunque no faltan voces para cuestionar que este derecho está perdiendo primacía en beneficio del derecho de comunicación pública<sup>155</sup>), toda vez que en términos económicos (*i.e.* los ingresos que pueden suponer al titular de la obra protegida) es el derecho más importante y, con el advenimiento de la tecnología<sup>156</sup>, resulta el más vulnerado de todos los derechos patrimoniales. Por último, este derecho se configura en el entorno digital como un paso previo imprescindible para que la distribución de contenidos protegidos y la comunicación al público puedan darse, como se verá seguidamente.

---

<sup>154</sup> M. BOTANA, «Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de propiedad intelectual», *ADI*, tomo 12, 1987-1988, p. 45; J. RAMS, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, vol. 4º, Edersa, Madrid, 1994, p. 367.

<sup>155</sup> Véase en tal sentido, B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, *ob. cit.*, p. 169 y, también, en la misma línea P. B. HUGENHOLTZ, «Caching and Copyright: The Right of Temporary Copying», *EIPR*, 2000, p. 485.

<sup>156</sup> En este sentido, P. A. DE MIGUEL señala que «la tecnología digital ha supuesto una profunda transformación de la realidad social en lo que a la reproducción de las obras se refiere: no solo posibilita la realización de copias idénticas a la obra original con gran rapidez y costes mínimos, sino que también hace posible la realización de copias inmateriales, pues se reproduce de forma intangible, no perceptible por los sentidos, en un soporte electrónico, lo que permite su transmisión en línea, sin perjuicio de que la obra digitalizada pueda también almacenarse en un soporte material para su comercialización», P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., *ob. cit.*, p. 671; G. BERCOVITZ, «El derecho de reproducción» en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, *ob. cit.*, pp. 78-79; J. PLAZA, «La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual», en G. PALAO y J. PLAZA (dir.), *Nuevos Retos de la Propiedad Intelectual*, Aranzadi, Navarra, 2009, p. 30; D. LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalía, 2005, p. 55-56.

## **A. Origen del derecho de reproducción y su incorporación en las distintas normativas.**

El origen de este derecho se remonta al siglo XV con la invención de la imprenta. Un invento que facilitaría la copia de manuscritos, de manera que se concedieron unos privilegios (beneficios económicos) a los editores y, con posterioridad, extendidos a sus autores por la reproducción de estas obras. En cualquier caso, la primera vez que se plasmó este derecho en un texto internacional fue en el artículo 9 del Convenio de Berna<sup>157</sup>, aunque ciertamente no se produjera hasta el Acta de Estocolmo en 1967. De modo que a partir de este momento, el derecho de reproducción se ha ido recogiendo en distintos textos internacionales sobre la materia, pudiendo afirmar que se configura como un derecho nuclear dentro de los patrimoniales.

Los mencionados textos internacionales que recogieron a posteriori el derecho de reproducción son, entre otros, el artículo IV *bis* de la Convención Universal (Revisión de París de 1971<sup>158</sup>), el anexo 1C del Acuerdo sobre los

---

<sup>157</sup> Art. 9 CB: «1) *Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.* 2) *Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.* 3) *Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.* (Artículo 9 *Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales*)». Instrumento de ratificación de 2 de julio de 1973 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971. [BOE 81/1974, de 4 de abril de 1974], en adelante, CB.

<sup>158</sup> Art. IV *bis* de la Convención Universal: «1. *Los derechos mencionados en el artículo I comprenden los fundamentales que aseguran la protección de los intereses patrimoniales del autor, incluso el derecho exclusivo de autorizar la reproducción por cualquier medio. La representación y ejecución públicas y la radiodifusión. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las obras protegidas por la presente Convención, en su forma original o en cualquier forma reconocible derivada del original.* 2. *No obstante, cada Estado contratante podrá establecer en su legislación nacional excepciones a los derechos mencionados en el párrafo 1 del*

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en 1994. Asimismo, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor de 20 de diciembre 1996<sup>159</sup> se encuentra una interesante referencia aunque este derecho no quedara plasmado en su articulado. En concreto, la declaración concertada del artículo 1.4 que establece: *«el derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna<sup>160</sup>»*.

En cambio, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, de 20 de diciembre de 1996<sup>161</sup>, aborda expresamente el derecho de reproducción en su artículo séptimo<sup>162</sup> al mismo tiempo que también se hace referencia en las declaraciones concertadas abiertamente cuando expresa que *«queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos<sup>163</sup>»*. En definitiva, sendos Tratados de Internet (como se

---

*presente artículo, siempre que no sean contrarias al espíritu ni a las disposiciones de la presente Convención. Sin embargo, los Estados que eventualmente ejerzan esa facultad deberán conceder un nivel razonable de protección efectiva a cada uno de los derechos que sean objeto de estas excepciones»*.

<sup>159</sup> Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 [publicado en el BOE nº 148/2010, de 18 de junio de 2010], en adelante: TODA.

<sup>160</sup> Vid. *Declaraciones concertadas relativas al tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor*, documento de la OMPI CRNR/DC/96, 23 de diciembre de 1996.

<sup>161</sup> Tratado de la OMPI sobre Interpretación o ejecución y fonogramas, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 [publicado en BOE nº 148/2010, de 18 de junio de 2010], en adelante TIEF.

<sup>162</sup> Art. 7 TIEF: Derecho de reproducción: *«Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma»*.

<sup>163</sup> *«El derecho de reproducción, según queda establecido en los Artículos 7 y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución*

les conocen también), acertadamente, actualizaron la noción de reproducción para que los intereses del titular de la obra no se vieran mermados por estos mencionados avances tecnológicos.

El legislador de la Unión Europea tempranamente fue partícipe de este derecho en varias de las directivas promulgadas durante los años noventa. No obstante, la norma que mejor recoge este «sentido digital» es la Directiva 2001/29/CE, pues el Considerando quinto<sup>164</sup> y, expresamente, el artículo segundo<sup>165</sup> aportan una de las nociones más amplias y completas reflejadas en una normativa al adoptar el concepto de los mencionados Tratados de Internet, a pesar de no contener una propia definición<sup>166</sup>.

## **B. Derecho de reproducción en el sistema español.**

En nuestro país, el derecho de reproducción queda reconocido al autor de la obra en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>167</sup> y desarrollado en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual donde literalmente se afirma que *«se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte*

---

*protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos»* (vid. artículos 7, 11 y 16).

<sup>164</sup> Cdo. 5º DDASI: *«el desarrollo tecnológico ha multiplicado y diversificado los vectores de creación, producción y explotación. Si bien la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, las actuales normativas en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas formas de explotación».*

<sup>165</sup> Art. 2 DDASI: *«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte: [...]».*

<sup>166</sup> La afamada STJUE (Sala Cuarta) *Infopaq International A/S y Danske Dagblades Forening*, de 16 de Julio de 2009 (asunto C-5/08), puntualizó en el apdo. 31 que *«debe señalarse que la Directiva 2001/29 no precisa los conceptos de “reproducción” y “reproducción parcial”»* y entiende (apdo. 43) que *«por consiguiente, el alcance de la protección conferida por el artículo 2 de la Directiva 2001/29 debe entenderse en sentido amplio».*

<sup>167</sup> Igualmente se reconoce este derecho al artista, intérprete o ejecutante (art. 107 LPI), productor de fonogramas (art. 115 LPI), productor de grabaciones audiovisuales (art. 121 LPI), entidades de radiodifusión (art. 126 LPI), realizador de la mera fotografía (art. 128 LPI) y por último para el editor de obras inéditas en el dominio público (art. 129 LPI).



de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias<sup>168</sup>». Se trata de un precepto que analiza conceptualmente la reproducción sin haber sufrido importantes modificaciones desde que a finales de los años ochenta se aportara una definición de lo que debía entenderse por reproducción<sup>169</sup>. No obstante, la última modificación realizada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, y donde se añaden ciertos matices («la fijación directa o indirecta, provisional o permanente»), cabe matizar que tampoco alteran su significado global ya que, en cierto modo, se intuían estos matices en su definición<sup>170</sup>.

En todo caso, esta amplitud conceptual puede decirse que permite al titular de la obra poder controlar mejor todos los supuestos del uso de la misma y, en definitiva, ejercer su *ius prohibendi* sobre la exclusividad de sus derechos, pues no debe olvidarse que se trata de una facultad exclusiva que le corresponde (o a quien ceda su derecho) sobre el ejercicio del derecho de reproducción de manera fuera de estos supuestos -y no mediando límite alguno- el titular podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la oportuna indemnización (ex. artículo 138 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual).

Así las cosas, este artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual apunta una

---

<sup>168</sup> Véase el comentario de F. RIVERO HERNÁNDEZ, «Comentario al artículo 18», en R. BERCOVITZ, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 284; R. BERCOVITZ et al., *Manual de propiedad intelectual*, 4ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, p. 74.

<sup>169</sup> La doctrina entiende que este artículo atribuye un significado propio al término «reproducción». Véase, F. BONDIA, en J. M. RODRÍGUEZ, y F. BONDIA, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 1997, p. 96; J. MARCO MOLINA, *La propiedad intelectual en la legislación española*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 226.

<sup>170</sup> Tampoco se menciona en el art. 9 CB pero implícitamente se sobrentendía la idea de esta previa fijación de la obra en un soporte material. Véase, en este sentido, S. RICKETSON y J. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and beyond*, vol. I, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 645. Igualmente, en el preámbulo de la Ley 23/2006 de 7 de julio, apdo. II, se indica que: «los derechos armonizados son los patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública. Las modificaciones que se introducen en nuestra legislación en relación con dichos derechos van dirigidas a mencionar de forma expresa o a aclarar lo que ya se entendía implícito en ella. El derecho de reproducción, sin alterarse en su concepto, se clarifica añadiendo todas aquellas formas en que puede manifestarse, de tal suerte que se eviten las posibles dudas sobre la efectiva inclusión de las reproducciones realizadas por sistemas digitales».

serie de exigencias que nos indicarán cuando estamos ante una reproducción, a saber: de un lado, la fijación de una obra en un medio y, de otro, que por este motivo permita comunicar u obtener copias de esta obra. Ahora bien, sendas exigencias no se hallan determinadas en la Ley, de ahí que debamos acudir a su significación etimológica para averiguar su significado<sup>171</sup>.

Respecto a la exigencia de la «fijación», adjetivada *a posteriori* con los términos directa o indirecta y provisional o permanente para afrontar los avances de la tecnología y no verse desplazado este derecho -como se ha mencionado-, puede señalarse que la primera de estas disyuntivas pretende aclarar que una reproducción no se verá afectada por la distancia entre el lugar en el que se halle el original y en el que se produzca la copia. Mientras que la segunda viene referida a la duración de la copia en el soporte. Téngase en cuenta que esta distinción se añadió para abarcar las copias realizadas durante una transmisión digital, *i.e.* las copias permanentes almacenadas por un servidor de las copias efímeras-provisionales en lugares como la memoria del ordenador del usuario o en ordenadores intermedios<sup>172</sup>. De ahí que a las clásicas reproducciones realizadas, *v. gr.*, en imprentas o reprografías, deban añadirse estos tipos -no tan novedosos en la actualidad- de reproducciones acaecidas en el entorno digital en las que el soporte de la reproducción no resulta generalmente perceptible al ojo humano.

Este último tipo de reproducciones se producen en distintos lugares de la cadena de transmisión, como se ha señalado, pues téngase en cuenta que subida (*up-load*, en inglés) una obra a un soporte informático o digital conlleva su transformación en un código binario (*i.e.* ceros y unos) descompuestos que «viajarán<sup>173</sup>» en cuestión de décimas de segundo por distintos canales, hasta que

---

<sup>171</sup> M. BOTANA, «Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de propiedad intelectual», *ADI*, tomo 12, 1987-1988, pp. 46-47, señala que «*en este marco, el vocablo “fijación” encierra la idea de “hacer fija o estable una cosa” y “comunicar” supone hacer accesible la obra o perceptible en la misma forma en que ha sido expresada por el autor, es decir, que otros puedan percibir la obra*». En el derecho norteamericano encontramos una definición en el art. 101 de la *Copyright Act* de 1976: «*la obra queda fijada bajo una forma tangible de expresión, cuando al incorporarla a un ejemplar o a un fonograma, se obtiene un resultado lo bastante estable o permanente para que sea posible percibirla, reproducirla o comunicarla por cualquier otro medio durante un espacio de tiempo más que provisional*».

<sup>172</sup> Recuérdese la descripción de las distintas reproducciones realizadas en la actividad del *caching* (*supra* Cap. I apdo. II.2.B).

<sup>173</sup> En inglés se conoce, en términos tecnológicos, como *packet switching*. En síntesis, los datos son divididos en unidades más pequeñas -o paquetes- y enviados por múltiples caminos,

finalmente -unidos todos de nuevo- son mostrados en la pantalla del usuario. De hecho, poniendo como ejemplo la descarga de una imagen o un vídeo desde la red, un autor norteamericano señaló que pueden llegar a producirse, al menos, siete copias durante el transcurso de su transmisión, a saber: *«una copia en el módem receptor y transmisor del ordenador que amortiguará cada byte de datos, como también se realizará una copia en el router, otra en el ordenador que reciba la imagen (en su RAM), el navegador, el chip de descompresión de vídeo y la tarjeta de visualización de vídeo»*<sup>174</sup>. Todo ello sin perjuicio de las copias que se almacenen en el disco duro del ordenador del sujeto en cuestión.

Por consiguiente, cualquier obra será reproducida en varios estadios: en el servidor en el que se aloja, en el ordenador del usuario e incluso, también, en los distintos servidores por donde pasa hasta llegar a su destino final. Además, debe puntualizarse que los prestadores de servicios de la sociedad de la información, mayoritariamente aquellos que prestan servicios de almacenamiento (*hosting*) o de búsqueda, realizan reproducciones de estas obras protegidas en sus *caché*. En suma, es indiscutible que todos estos supuestos son reproducciones<sup>175</sup>. Por ello

---

generalmente en diferentes tiempos, que van pasando por los enrutadores de manera que se realizan reproducciones efímeras en cada uno de los dispositivos situados entre el punto inicial y el final de la transmisión. Finalmente, llegados los datos a su destino, se componen de nuevo mostrando la información completa en la pantalla del dispositivo del usuario.

<sup>174</sup> Literalmente señala que *«in downloading a picture from a Web site, the modem at each end will buffer each byte, as will the router, the receiving computer, the Web browser, the vídeo decompression chip, and the vídeo display board. Those seven copies will occur on each such transaction. Further, since most Internet transmissions do not travel directly between sender and receiver, more copies will be made of the individual packets at each node they pass through on their way to the end point»* [traducción del autor]; M. A. LEMLEY, «Dealing with Overlapping Copyrights on the Internet», *U. Dayton L. Rev.*, vol. 22, 1997, p. 555.

<sup>175</sup> D. LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, ob. cit., pp. 181-182, entiende que el derecho de reproducción comprende *«la inclusión de una obra o de parte de ella en un sistema de ordenador, sea en su unidad interna o en su unidad de almacenamiento externo. La reproducción de una obra por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma constituye reproducción, incluyendo la grabación sonora y la visual. De ello se deduce que, como se señala en los comentarios del Proyecto de disposiciones tipo de la OMPI, «es indiferente que el ejemplar de la obra pueda ser disfrutado por seres humanos sin la utilización de equipos (por ejemplo, un libro o un ejemplar de un dibujo), o que no pueda ser utilizado por los seres humanos -que no este efectivamente a su alcance- sin equipos adecuados (por ejemplo, una grabación sonora). Una obra almacenada en un sistema de ordenador no esta directamente al alcance de los seres humanos, sino que lo esta por medio de equipos de recuperación adecuados (como las pantallas,*

mismo, conforme se analiza en el capítulo siguiente, el legislador entendió necesario fijar un límite o excepción para ciertos tipos de reproducciones porque sería ilógico (*i.e.* iría en detrimento de la razón de ser de la sociedad de la información, pues muchas de estas copias son necesarias para el normal funcionamiento en la cadena de transmisión en la red) tener que solicitar permiso al titular de la obra protegida cada vez que fuera mostrada su obra por la red, vistas las múltiples copias que diariamente pueden llegar a realizarse (artículo 5.1 de la Directiva de Derechos de Autor y el artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, toda vez que se recoge también en la Directiva sobre el Comercio Electrónico la exoneración de responsabilidad para aquellos prestadores que realicen o alojen copias cuando cumplan ciertos requisitos -artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico y artículos 14 a 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico-).

En cuanto a la segunda, es decir, que permita comunicar u obtener copias, debe matizarse que la anterior redacción de este artículo señalaba la expresión «*que permita su comunicación y la obtención de copias*», pero la modificación del año 2006 mutó la conjunción copulativa «y» por la conjunción disyuntiva «o», de manera que este ínfimo cambio ha logrado una doble protección al titular de la obra en el sentido que se considerará acto de reproducción la fijación que permita su comunicación como aquella que permita la obtención de copias.

En definitiva, el legislador español optó por una concepción amplia de la noción de reproducción, trasladando al ámbito de los límites legales (artículos 31 a 40 de la) la determinación concreta del alcance de su protección, pues la llegada de la tecnología -*v. gr.*, televisión, radio, reproductores de vídeos, televisión por cable, CDs, DVDs, puertos USB o tabletas- y de Internet ha supuesto un verdadero reto a este derecho, pasando de ser entendida la reproducción como la fijación en soporte físico a su polo opuesto, en el que la digitalización<sup>176</sup> de las

---

*impresoras o terminales de reproducción similar*). Por consiguiente, el almacenamiento de una obra en tales sistemas también se consideraría una reproducción conforme al Convenio de Berna». En este mismo sentido, P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, *ob. cit.*, p. 673.

<sup>176</sup> J. MASSAGUER puntualizó que «*la digitalización de una obra [...] consiste en su conversión en series de bits a partir del medio de expresión y del soporte originario [...], y su paralelo almacenamiento, ya en forma digital, en el oportuno soporte electrónico de naturaleza corporal (como por ejemplo un CD-ROM o un DVD) o incorporal (como los dispositivos de memoria de un ordenador)*». Vid. J. MASSAGUER, «Los derechos de propiedad intelectual en Internet», en *Comunicación y estudios universitarios*, nº 7, 1997, p. 63. Señala este autor que «*la digitalización*

obras, los nuevos avances tecnológicos e Internet «han tensado esta noción tradicional<sup>177</sup>» al desaparecer, en la mayoría de estos supuestos, la materialidad del soporte sobre el que se fija la reproducción.

La jurisprudencia española no se ha quedado al margen de estos acontecimientos conforme puntualizó tempranamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de junio de 2002: «*la digitalización y almacenamiento en soportes estables de memoria conectados a la red (uploading), desde los que las obras son accesibles al público, a cuyo alcance está la comunicación y la obtención de copias (downloading), viene comprendida en el ámbito de la reproducción, tal como se define en el artículo 18 LPI<sup>178</sup>*».

Así pues, la digitalización de contenidos ha conllevado el acertado interés del legislador por ampliar la noción de reproducción para incluir que cualquier fijación<sup>179</sup> de la obra en un soporte con independencia de su multiplicación<sup>180</sup>, si

---

*es la conversión en formato digital de contenidos que originariamente no tenían ese formato. Actualmente las grabaciones fonográficas y videográficas son digitales. Pero el patrimonio histórico de contenidos culturales no siempre ha tenido ese formato. Y naturalmente el primer paso, para explotar digitalmente esos contenidos es formatearlos o convertirlos en formato digital. Esta actuación solo constituye un cambio de estructura técnica, un cambio de código interno de la obra o prestación, pero no una modificación de su contenido. La composición musical o la canción grabada en formato analógico es la misma que se contiene en el soporte digital. No cambia ninguno de sus elementos expresivos. No hay, por lo tanto, transformación, sino reproducción, una fijación del contenido protegido en un nuevo soporte, comprendida en el ámbito de los derechos atribuidos a los titulares».* J. MASSAGUER, «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley*, nº 7800, 2012, p. 2; también, en esta línea, M. BAYLINA, «La explotación directa de obras y prestaciones protegidas en redes», en C. BUGANZA *et al.* (coord.), *Novedades en la Ley de propiedad intelectual*, Bosch, Barcelona, 2007, pp. 18 y ss.; J. MASSAGUER y J. R. SALELLES, «El Derecho de la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital. Perspectiva general y problemas particulares para las bibliotecas», *RGD*, nº 637, 1997, p. 10943; M. A. ESTEVE PARDO, *La obra multimedia en la legislación española*, 1ª ed., Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 103.

<sup>177</sup> R. CASAS y R. XALABARDER, Capítulo 8 «Propiedad Intelectual», en M. PEGUERA (coord.), *Principios de Derecho de la Sociedad de la Información*, Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 460.

<sup>178</sup> SAP de Barcelona (sec. 15ª), de 27 de junio de 2002 [AC 2002\1551].

<sup>179</sup> Es unánime por la doctrina considerar hoy en día que la simple fijación de la obra en un medio supone una reproducción con independencia de que, con posterioridad, se realicen copias y se

bien conviene precisar que este entorno digital ha ocasionado que el binomio reproducción-comunicación pública se halle muy difuminado desde el momento que son varios los derechos que pueden entrelazarse cuando una obra sea *subida* a un medio telemático o digital.

La doctrina más autorizada considera que «*la transmisión digital implica la realización tanto de actos de comunicación al público como de reproducción, ambos reservados en exclusiva al titular de los derechos*<sup>181</sup>», de manera que esta duplicidad de derechos exclusivos supondrá, en definitiva, un incremento económico al motor de búsqueda por las distintas autorizaciones o licencias que deba solicitar para poder utilizar la obra en cuestión<sup>182</sup>.

De hecho, la Unión Europea, consciente de esta situación, ha planteado esta duplicidad de derechos en la consulta pública sobre la revisión de las normas de derecho de autor de la Unión Europea de 5 de diciembre de 2013. En concreto, ha preguntado si «*la aplicación de dos derechos a un solo acto de explotación económica en el entorno digital (por ejemplo, una descarga) le crea*

---

comunique; entre otros, *vid.* B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual, ob. cit.*, p. 174.

<sup>180</sup> F. RIVERO HERNÁNDEZ, «Comentario al artículo 18» en R. BERCOVITZ, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, ob. cit.*, p. 287; J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, «Comentario al artículo 18» en J. M. RODRÍGUEZ TAPIA (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, ob. cit.*, pp.155-156.

<sup>181</sup> J. MASSAGUER, «*Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales*», *ob. cit.*, p. 4.

<sup>182</sup> De hecho, debido al principio de la territorialidad, el prestador del servicio deberá solicitar una licencia o autorización al titular de la obra protegida en el país donde se inicia la transmisión pero, además, deberá solicitarla igualmente en el Estado donde se transmita este contenido. Si bien, el Tribunal de Justicia ha considerado en varias resoluciones, *v. gr.*, la STJUE (Sala Tercera), *Football Dataco Ltd y otros contra Sportradar GmbH y Sportradar AG*, de 18 de octubre de 2012 (asunto C-173/11) y la STJUE (Sala Cuarta), *Donner*, de 21 de junio de 2012 (asunto C-5/11) ambas sobre derechos de autor y conexos, y en la STJUE (Gran Sala) *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09), sobre derecho marcario, que se entiende suficiente con solicitar la licencia o autorización en el país donde «se dirija» el proveedor de servicios en línea, es decir, donde enfoque sus intereses clientelares -sean determinados a través de la publicidad, de las distintas promociones que se hagan o el idioma utilizado- el lugar donde deberá solicitar esta licencia.

*problemas*<sup>183</sup>». Por tanto, mientras el legislador europeo -una vez publicado el informe con todas las respuestas proporcionadas- resuelve sobre la oportuna modificación de la Directiva de los Derechos de autor, tal vez fuera oportuno poner la mirada en la reciente Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines<sup>184</sup> cuyo objetivo, entre otros, pasa por «establecer unos requisitos relativos a la concesión, por las entidades de gestión colectiva, de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea» pues, *mutatis mutandis*, sería un buen ejemplo a seguir.

En definitiva, a tenor de lo expuesto y teniendo en cuenta con la facilidad que estos derechos exclusivos pueden verse solapados cuando un buscador realice cualquiera de sus actividades, a mi juicio sería importante, en caso de necesitar una licencia o autorización para poder mostrar el pertinente contenido protegido, la creación de una licencia multiterritorial, como un instrumento que permitiese la explotación intracomunitaria, pues, de un lado, no se vería perjudicado el titular de la obra protegida y, de otro, el prestador de este servicio podría solicitar, en un solo acto, una licencia extendida a todos los países de la Unión Europea lo que conllevaría un considerable ahorro en el tiempo y en dinero toda vez que el usuario final del servicio sería quien vería cumplidas sus expectativas por tener a su alcance la mencionada información.

### **C. Reproducciones provisionales.**

Cuando en el capítulo anterior se han descrito las actividades realizadas por un buscador, se ha hecho hincapié en la recopilación de datos, almacenaje y posterior muestra de esta información en la página de resultados, principalmente, a través de enlaces a copias *caché*. Pues bien, además de esta copia *caché*, sabido

---

<sup>183</sup> Documento del *Public Consultation on the review of the EU copyright rules*, p. 11 (disponible en: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2013/copyright-rules/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm)).

<sup>184</sup> Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales para su utilización en línea en el mercado interior.

es que en la red se producen distintas reproducciones (recuérdese: tanto las copias efímeras, RAM o *caché* como propiamente el uso de estas en las actividades del *browsing*, *caching*, *linking* -concretamente imágenes en miniatura- y en los *snippets*) muchas de ellas necesarias para el normal funcionamiento de la misma red y no necesitarán de la autorización de su titular para el disfrute cuando se reúnan ciertas condiciones. De manera que la dificultad no estribará tanto en determinar el derecho exclusivo afectado, puesto que todos estos supuestos son claramente reproducciones -como se viene indicando a lo largo de este capítulo-, sino cuando estas reproducciones constituyen una vulneración de los derechos de autor.

En este sentido, el artículo 2 de la Directiva sobre los Derechos de Autor y el 18 de la Ley de Propiedad Intelectual abren la puerta a todo tipo de reproducciones por adjetivar -recuérdese- esta noción con los términos «provisional o permanente», sin olvidar que el artículo 1.4 del Tratado sobre Derechos de autor recoge el compromiso de respetar lo dispuesto en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, de manera que se adapta el derecho de reproducción a los contenidos en línea y, por lo tanto, cualquier almacenamiento digital en un soporte electrónico constituirá una reproducción, a tenor del artículo 9 del Convenio de Berna.

En resumen, la Directiva 2001/29/CE engloba un concepto amplio de reproducción<sup>185</sup>, según ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Infopaq*, en el sentido de que todos los actos de reproducción -con

---

<sup>185</sup> M. W. WALTER, y S. VON LEWINSKY, *European Copyright Law: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 967-968, señalan que «*the definition as laid down in Article 2 of the Information Society Directive combines all clarifying elements as set out in the existing international treaties and European Directive so far adopted. Its wording as well as the concern laid down in Recitals 9, 10, and 21 implies that the right of reproduction is to be construed broadly. The European Court of Justice in its Infopaq Judgment explicitly confirmed this view and held that the protection conferred by Article 2 must be given a broad interpretation. [...] The notion of reproduction is to be understood in a broad sense and is determined technically rather than functionally, in order effectively to protect the author against the use of his works by third parties without his consent. Hence, the reproduction right according to Article 2 of the Information Society Directive extends to every act of reproduction, however transient or irrelevant it may be from an economic or functional perspective. This concept results in the mere use of a work being considered subject to the author's consent, whenever such use necessitates reproduction*».



independencia de que sean temporales e intangibles- quedan recogidos en este concepto, aunque deberán complementarse con la excepción dedicada a las reproducciones provisionales configurada en el artículo 5.1 de la Directiva sobre derechos de autor. Dicho esto, las escasas críticas a este precepto pasan, justamente, por el amplio enfoque del derecho de reproducción -y reproducciones provisionales- en el sentido de que tal vez hubiera sido más apropiado aportar una noción más restrictiva del concepto e incluir en el mismo únicamente aquellas reproducciones temporales con un significado económico independiente<sup>186</sup>.

#### **D. Interpretación del derecho de reproducción por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.**

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado en diversas ocasiones el derecho de reproducción contemplado en la Directiva 2001/29/CE como, *v. gr.*, en los asuntos *Infopaq* sobre las reproducciones provisionales, en el asunto *DR y TV2 Danmark A/S vs NCB - Nordisk Copyright Bureau* relacionado con las grabaciones efímeras o, recientemente, en el asunto *Meltwater* sobre las reproducciones en la pantalla del ordenador (*browsing*), pero generalmente esta interpretación del derecho de reproducción, en sí mismo, se ha realizado de forma colateral<sup>187</sup>.

La primera de estas decisiones, la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), *Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening*, de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08) dirimió la controversia entre la empresa *Infopaq*, cuya actividad consistía en seguimiento y análisis de medios de comunicación impresos elaborando resúmenes de determinados artículos procedentes de diarios daneses y de diversas revistas<sup>188</sup>, y *Danske Dagblades Forening*, una asociación

---

<sup>186</sup> P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet, ob. cit.*, p. 676, recogiendo la cita de *H. L. MacQueen*.

<sup>187</sup> Entre otras, la STJUE (Sala Tercera) *Eva-Maria Painer y Standard VerlagsGmbH y otros*, de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10), cuyo apdo. 98 señaló que «*respecto de un retrato fotográfico, la protección que confiere el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 no puede ser inferior a aquella de la que gozan otras obras, incluidas las demás obras fotográficas*».

<sup>188</sup> Estos artículos eran seleccionados en función de la materia elegida por los clientes de la sociedad *Infopaq*, y los respectivos resúmenes -recortes de artículos de prensa- eran enviados por

sectorial de diarios daneses, cuyo objetivo era colaborar con sus miembros en todas las cuestiones relativas a los Derechos de autor. Esta última solicitó a *Infopaq* que cesara su actividad porque violaba los derechos de los autores de los artículos mostrados. Sin embargo, *Infopaq* negó que su actividad requiriera el consentimiento de los titulares de los derechos de autor, de manera que solicitó al Tribunal que declarara su derecho a utilizar estos resúmenes de prensa con el procedimiento de «recopilación de datos» sin el consentimiento de la actora ni de sus miembros.

La petición fue desestimada en primera instancia. Recurrida en apelación, la Corte planteó distintas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del artículo 2 en relación con el artículo 5.1 de la Directiva de los derechos de autor, visto que las partes únicamente discrepaban sobre la calificación de las actividades de recopilación de datos y su envío a los usuarios.

---

correo electrónico a estos clientes. El proceso de selección de recopilación de datos se realizaba en cinco fases, todas ellas, manuales. En la primera fase, los empleados de *Infopaq* registraban manualmente en una base electrónica los datos fundamentales de cada publicación. En la segunda, se escaneaban las publicaciones. Previamente, se cortaban las páginas de la publicación, se separaban unas de otras de manera que todas las páginas quedaran sueltas, y acto seguido se seleccionaba la parte que había de escanear. Con este escaneado se creaba un archivo de imagen que se transfería al servidor de reconocimiento óptico de caracteres. En la tercera fase, el servidor de reconocimiento óptico de caracteres convertía el archivo de imagen en un archivo de texto. En concreto, la imagen de cada carácter se transformaba en el denominado código ASCII, que permitía que el ordenador reconociese cada uno de los caracteres. Ello conllevaba que la imagen del texto se transformara, por tanto, en un texto que se almacenaba como archivo de texto y que podía ser leído por cualquier programa de tratamiento de textos. El procedimiento con el servidor de reconocimiento óptico de caracteres concluía con la eliminación del archivo de imagen. En la cuarta fase, el archivo de texto se analizaba para buscar términos determinados previamente. Cada vez que la palabra buscada aparecía en el texto era almacenada en un archivo en el que se indicaba el título de la publicación, la sección y la página en la que se encuentra dicha palabra. Al mismo tiempo, se especificaba un valor, en una escala de 0 a 100, que señalaba el lugar de la palabra buscada en el artículo. Para que resultara más fácil la búsqueda de dicha palabra en una lectura posterior del artículo, se incluían también las cinco palabras anteriores y posteriores a ese término. Esta fase terminaba con la eliminación del archivo de texto. En la quinta y última fase de este procedimiento, se imprimía un documento para cada página de periódico en la que figuraba la palabra buscada. Dicho documento contenía el término buscado y las cinco palabras anteriores y posteriores al mismo (apdos. 17 a 21 de la sentencia).

En el panorama del derecho de reproducción resulta muy importante esta resolución porque concibe de forma amplia el término de reproducción<sup>189</sup>, dado que considera imprescindible la acumulabilidad de sus requisitos para que las reproducciones provisionales queden exentas<sup>190</sup>. La sentencia realiza ciertas precisiones dignas de mención sobre la excepción de las reproducciones provisionales cuando, por ejemplo, considera que *«ningún acto puede calificarse de “transitorio” si excede del tiempo necesario para el buen funcionamiento del procedimiento técnico considerado, entendiéndose que dicho procedimiento está automatizado y suprime automáticamente el acto en cuestión sin intervención humana, desde el momento en que éste ha concluido su función en el marco del procedimiento»*<sup>191</sup>.

En definitiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que *«una actividad realizada en el contexto de un procedimiento de recopilación de datos, por la que se almacena en memoria e imprime un extracto de una obra protegida formado por once palabras constituye una reproducción parcial a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29 si [...] expresa la creación intelectual de su autor»*. Además, *«el acto por el que se imprime un extracto formado por once palabras, [...], no cumple el requisito relativo al carácter transitorio que recoge el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y, por consiguiente, dicho procedimiento no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor afectados»*<sup>192</sup>.

La siguiente ocasión en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado el derecho de reproducción fue por sentencia de 4 de octubre de 2011, en los asuntos acumulados *Football Association Premier League* (C-403/08) y *Karen Murphy* (C-429/08). Esta resolución analiza la utilización de tarjetas decodificadoras (daban acceso a servicios de radiodifusión vía satélite) griegas en el Reino Unido. En concreto, el licenciatario tenía únicamente autorizados los derechos de emisión de los partidos de la liga inglesa para el país heleno. Sin embargo, estas tarjetas decodificadoras fueron utilizadas en distintos establecimientos de Gran Bretaña, obviamente, sin mediar licencia, proyectando

---

<sup>189</sup> Vid. apdo. 42 y 43.

<sup>190</sup> Vid. apdo. 55.

<sup>191</sup> Vid. apdo. 64.

<sup>192</sup> Vid. apdo. 74.

partidos de fútbol de la *premier league*, de modo que se vieron afectados, entre otros derechos, los de propiedad intelectual de los titulares de las obras protegidas por carecer de su autorización.

Respecto al derecho patrimonial que nos interesa en este epígrafe, el Tribunal confirmó su línea iniciada con *Infopaq* al señalar que el derecho de reproducción se trata de «*un concepto de Derecho de la Unión que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión*<sup>193</sup>», toda vez que su contenido «*únicamente puede aplicarse respecto a un objeto que constituya una creación intelectual propia de su autor*<sup>194</sup>». De manera que, respecto del conjunto formado por los fragmentos que se reproducen simultáneamente, consideró que: «*el artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor debe interpretarse en el sentido de que el derecho de reproducción se extiende a los fragmentos transitorios de las obras creados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, siempre que dichos fragmentos contengan elementos que expresen la creación intelectual propia de los autores de que se trate, debiendo examinarse el conjunto de fragmentos que se reproducen simultáneamente con el fin de comprobar si contienen tales elementos*».

Así las cosas, y habiendo determinado que el derecho de reproducción quedaba afectado, la siguiente cuestión fue fijar si estos actos de reproducción realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión reunían los requisitos establecidos el artículo 5.1 de la Directiva sobre los derechos de autor y, por tanto, podían realizarse sin la autorización de los titulares de derechos de autor. Nuevamente, apoyándose en su doctrina jurisprudencial, el Tribunal de Justicia concluyó que estas reproducciones satisfacían el requisito para la aplicación de la excepción de que su única finalidad consistía en facilitar una utilización lícita de la obra<sup>195</sup>. Además, para que este acto quedara exento, no debía tener una significación económica independiente, matizando para ello que: «*para no privar de su efecto útil a la excepción [...], es necesario, además, que dicha significación sea independiente, en el sentido de que exceda de la ventaja económica derivada de la mera recepción de una*

---

<sup>193</sup> Vid. apdo.154.

<sup>194</sup> Vid. apdo.155.

<sup>195</sup> Vid. apdo. 172.

*emisión que contiene las obras protegidas, es decir, que vaya más allá de la ventaja derivada de su simple captación y de su visualización*<sup>196</sup>».

A tenor de lo expuesto, los actos de reproducción cuestionados se hallaban amparados por la excepción del 5.1 de la Directiva 2001/29/CE por lo que no era necesaria la autorización de su titular.

El 17 de enero de 2012, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) en el procedimiento *Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening* (asunto C-302/10) dictó un Auto clarificando algunos de los aspectos de las excepciones de las reproducciones temporales. En concreto, el Tribunal de Justicia concluyó que *«el art. 5.1 de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que los actos de reproducción provisionales que se efectúan en el transcurso de un procedimiento de recopilación de datos cumplen el requisito de formar parte integrante y esencial de un proceso técnico, aunque inicien y pongan fin a dicho proceso e impliquen una intervención humana; cumplen el requisito de perseguir una finalidad única, a saber, permitir una utilización lícita de una obra o prestación protegidas; cumplen el requisito de no tener una significación económica independiente siempre que, por un lado, la realización de dichos actos no permita obtener un beneficio adicional, que vaya más allá del derivado de la utilización lícita de la obra protegida y que, por otro, los actos de reproducción provisionales no tengan como consecuencia una modificación de dicha obra*<sup>197</sup>». Y finalmente que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29 *«debe interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que los actos de reproducción provisionales que se efectúan en el transcurso de un procedimiento de recopilación de datos, como los de que se trata en el litigio principal, no entran en conflicto con la explotación normal de la obra ni perjudican injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho*<sup>198</sup>».

Otra de las ocasiones en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el derecho de reproducción ha sido para analizar las «grabaciones efímeras». La sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), *DR y TV2 Danmark A/S contra NCB - Nordisk Copyright Bureau*, de 26 de abril de 2012 (asunto C-510/10), las empresas de radiodifusión *DR* y *TV2 Danmark A/S*

---

<sup>196</sup> *Vid.* apdo. 175.

<sup>197</sup> *Vid.* apdo. 54.

<sup>198</sup> *Vid.* apdo. 57.

demandaron a *NCB - Nordisk Copyright Bureau*-, una entidad danesa de gestión de derechos de propiedad intelectual de compositores, letristas y editores de música, por las grabaciones realizadas en el marco de programas de televisión, encargadas a un tercero por los citados organismos de radiodifusión para difundirlas en sus propias emisiones. El pronunciamiento interpreta el artículo 5.2 d) de la Directiva 2001/29/CE y tiene un gran significado porque, aparte de proporcionar una interpretación amplia de las condiciones sobre las excepciones o limitaciones de las grabaciones efímeras, da a entender un reconocimiento a favor de las actuales prácticas de los organismos de radiodifusión en la Unión Europea al hacer referencia expresa<sup>199</sup> a la protección de los derechos fundamentales, en concreto: a la libertad de empresa. En este sentido, puede verse una incipiente observancia de los Derechos fundamentales sobre el que se apoya, conforme se verá en el capítulo siguiente, una expansión del alcance de los límites (y excepciones) y una posición más liberal respecto al alcance real de la protección de los derechos de autor<sup>200</sup>.

Varios meses después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a pronunciarse sobre el derecho de reproducción, esta vez en relación con un litigio sobre programas de ordenador, en el que un competidor había creado un *software* sustitutivo capaz de ejecutar programas de aplicación escritos en lenguaje *SAS*. Es decir, el software fue concebido para emular la funcionalidad de los componentes *SAS*, en el sentido de intentar garantizar, con sólo algunas excepciones de escasa importancia, que las mismas entradas produjeran los mismos resultados. Ello permitiría a los usuarios del sistema *SAS* ejecutar en el *World Programming System* los *scripts* que desarrollaron para ser utilizados con el sistema *SAS*. Pues bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), *SAS Institute Inc. contra World Programming Ltd.*, de 2 de mayo de 2012 (asunto C- 406/10) señaló, sobre el particular derecho abordado en el artículo 2 de la Directiva sobre Derechos de Autor, que *«debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de*

---

<sup>199</sup> El apdo. 57 de la sentencia señala que: *«además, a favor de esta solución, al valorar las posibilidades de interpretación que se ofrecen al Tribunal de Justicia, está el hecho de que asegura a los organismos de radiodifusión un mayor disfrute de la libertad de empresa, reconocida en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sin, a la vez, menoscabar la esencia de los derechos de autor».*

<sup>200</sup> E. ROSATI, «ECJ interprets InfoSoc exception form ephemeral recordings», *JIPLP*, vol. 7, nº 8, 2012, pp. 558-559.

*ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente».*

Por último, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado recientemente sobre el derecho de reproducción para resolver la cuestión de si las copias realizadas en pantalla y en la caché realizadas durante la navegación (conocida como *browsing*) vulneraban el mencionado derecho contenido en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE. En una sentencia hecha pública el 5 de junio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd y otros* (asunto C-360/13) recordó que los requisitos contenidos en la excepción de las reproducciones provisionales debían ser interpretados de manera restrictiva «*por constituir una excepción a la regla general*<sup>201</sup>». En consecuencia, analizando este tipo de reproducciones en la pantalla y caché consideró que cumplían todos los requisitos del primer apartado del artículo cinco, recuerda en el apartado 53 que, en todo caso, para poder invocar esta excepción (o cualquiera -añado-) era necesario que estas copias cumplieran con el apartado quinto, es decir, con la Regla de los Tres Pasos<sup>202</sup>.

## **2. Derecho de comunicación pública.**

El derecho de comunicación pública<sup>203</sup>, contemplado en el plano internacional<sup>204</sup>, europeo<sup>205</sup> y, por influencia de estos dos ámbitos,

---

<sup>201</sup> *Vid.* apdo. 23.

<sup>202</sup> *Vid. infra* Cap. III, apdo. II.

<sup>203</sup> Para un mayor estudio, entre otros autores, véase: F. RIVERO HERNÁNDEZ, «Artículo 20. Comunicación pública» en R. BERCOVITZ (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 341-363; M. R. BRAGA DE SIQUEIRA, «El derecho de puesta a disposición del público: antecedentes y primera jurisprudencia», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 34, 2010, pp. 43-93; M. BOTANA, «El derecho de autor en la Unión

exhaustivamente en la legislación española<sup>206</sup>, consiste en la facultad exclusiva del autor para que una pluralidad de personas, *i.e.* un público, pueda tener acceso a su obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Sin embargo, «no se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo». Sentadas estas premisas, continúa el precepto considerando como acto de comunicación pública: la «transmisión de cualesquiera obras al público, por hilo, fibra óptica u otro procedimiento

---

Europea: estado actual y perspectivas», *Noticias de la Unión Europea*, nº 286, 2008, p. 13; H. S. AYLLÓN, *El derecho de comunicación pública directa*, Reus, Madrid, 2011.

<sup>204</sup> Arts. 11, 11 bis y 11 ter CB, 14.1 ADPIC, 12 CR y 8 TODA y 10, 14 y 15.4 TIEF.

<sup>205</sup> Art. 3 DDASI: Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas: «1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 2. Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija: a) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones; b) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas; c) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las copias de sus películas; d) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite .3. Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento».

También el derecho de comunicación al público queda recogido en el art. 8.2 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual [D.O.C.E. nº L 346 de 27/11/1992, pp. 61-66]: «los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración».

<sup>206</sup> Art. 20 LPI.



*análogo, sea o no mediante abono*». Un párrafo que perfectamente da cabida a considerar la puesta a disposición del público de obras a través de Internet.

Respecto a las características configuradoras de este derecho, pueden señalarse tres: la posibilidad de acceso a la obra por una pluralidad de personas, la ausencia previa de distribución de estos ejemplares y la no realización en el ámbito doméstico. Sin embargo, este derecho se ha ido modificando a lo largo del tiempo, especialmente por la noción de «público», pues si bien en un principio se entendía como el conjunto de personas congregadas simultáneamente en un mismo lugar (*v. gr.*, una representación teatral o un concierto), con la radio y la televisión se extendió conceptualmente su noción (dejaba de congregarse este «público» en un mismo lugar) para abarcar a quienes estuvieren «en cualquier lugar» (incluido en su domicilio), pero manteniéndose la exigencia de la coincidencia temporal.

En la actualidad, de la mano de los avances tecnológicos e Internet, la transmisión digital de cualquier obra protegida conlleva ponerla a disposición de millones de usuarios, quienes tendrán la posibilidad, si desean, de acceder a la obra en el momento y lugar que quieran, aun cuando no lo hagan. En suma, como aprecia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, *«el artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29 confiere a los autores un derecho de carácter preventivo que les permite interponerse entre eventuales usuarios de su obra y la comunicación al público que estos usuarios quizás desearan realizar, con el fin de prohibirla»*<sup>207</sup>.

Los citados cambios, junto a la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han motivado que el concepto de *comunicación pública* se haya redefinido. Así, este concepto se asocia a dos elementos acumulativos: un «acto de comunicación» de una obra y la comunicación de ésta a un «público»<sup>208</sup>.

Del primero de estos elementos, es decir, la existencia de un «acto de comunicación», el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que debe

---

<sup>207</sup> La STJUE (Sala Tercera) *Società Consortile Fonografici (SCF) contra Marco Del Corso*, de 15 de marzo de 2012 (asunto C-135/10), apdo. 75.

<sup>208</sup> En ese sentido, véase la STJUE (Sala Cuarta) *ITV Broadcasting Ltd y otros contra TV Catch Up Ltd*, de 7 de marzo de 2013 (asunto C- 607/11), apdos 21 y 31.

interpretarse de modo amplio <sup>209</sup> para garantizar, como establecen los considerandos cuarto y noveno de la Directiva 2001/29/CE, un elevado grado de protección de los titulares de Derechos de autor. Del segundo, *i.e.* que la obra protegida deba ser comunicada efectivamente a un «público», el término público se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas <sup>210</sup>.

De manera que, a tenor del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, para que exista un «acto comunicación» bastará con que la obra se ponga a disposición de un público, de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad <sup>211</sup>. Asimismo, para poder ser incluida en el concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, también es necesario que una comunicación se dirija a un público nuevo, a saber: un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público <sup>212</sup>.

---

<sup>209</sup> STJUE (Gran Sala) *Football Association Premier League y otros*, de 4 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C- 403/08 y C- 429/08), apdo. 193.

<sup>210</sup> STJUE (Sala Tercera) *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y Rafael Hoteles SA*, de 7 de diciembre de 2006 (asunto C-306/05), apdos 37 y 38, la STJUE (Sala Cuarta) *ITV Broadcasting Ltd y otros contra TV Catch Up Ltd.*, de 7 de marzo de 2013 (asunto C-607/11) apdo. 32, e igualmente STJUE (Sala Tercera), *Società Consortile Fonografici (SCF) contra Marco Del Corso*, de 15 de marzo de 2012 (asunto C-135/10), apdos. 86 y 87: «*la finalidad del criterio relativo a un “número considerable de personas” es, por su parte, indicar que el concepto de público implica un cierto umbral de minimis, lo que excluye de él una pluralidad de personas interesadas demasiado pequeña o incluso insignificante. Para determinar este número el Tribunal de Justicia ha tenido en cuenta los efectos acumulativos que provoca la puesta a disposición de las obras a los destinatarios potenciales (véase la sentencia SGAE, antes citada, apdo. 39). A este respecto, es pertinente averiguar cuántas personas tienen acceso a la misma no sólo de manera simultánea sino, además, sucesiva*».

<sup>211</sup> Por analogía, STJUE (Sala Tercera) *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y Rafael Hoteles SA*, de 7 de diciembre de 2006 (asunto C-306/05), apdo. 43.

<sup>212</sup> Por analogía, STJUE (Sala Tercera) *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y Rafael Hoteles SA* (asunto C-306/05), apdos 40 y 42; el Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima), *Organismós Sillogikís Diachéirisis Dimiourgón Theatrikón kai Optikoakoustikón Érgon / Diváni Akrópolis Anónimi Xenodocheiakí kai Touristikí Etaireía*, de 18 de marzo de 2010 (asunto C- 136/09), apdo. 38; y la STJUE (Sala Cuarta), *ITV Broadcasting Ltd y otros contra TV Catch Up Ltd.*, de 7 de marzo de 2013 (asunto C-607/11), apdo. 39.

## **A. Interpretación del derecho de comunicación al público por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.**

Una de las primeras sentencias que interpretó este derecho fue *Sociedad General de Autores y Editores de España (S.G.A.E.) y Rafael Hoteles SA*, de 7 de diciembre de 2006 (asunto C-306/05), en el que se zanja la polémica al concluir afirmativamente que existe «comunicación pública» en la utilización de televisores en las habitaciones de los hoteles porque esos actos no se realizan dentro de un ámbito «estrictamente doméstico». La *S.G.A.E.*, entidad encargada de la gestión de los Derechos de propiedad intelectual en España, consideraba que en el hotel, propiedad de *Rafael Hoteles*, se estaban realizando actos de comunicación pública de obras pertenecientes al repertorio que gestiona la *S.G.A.E.*, por medio de la utilización de televisores y de aparatos de difusión de música ambiental, menoscabando estos actos el derecho de autor.

El Tribunal señaló que el concepto de «comunicación al público» debía entenderse en un sentido amplio en aras de la consecución del objetivo principal de la Directiva, que se concreta en lograr un elevado nivel de protección en favor, entre otros, de los autores, con el fin de que estos puedan recibir una compensación adecuada por el uso de su obra y, concretamente, en el caso de su comunicación al público. Además, esta sentencia recupera su propia doctrina<sup>213</sup> sobre la «comunicación pública» ratificando el concepto de «público» que hace referencia a un número indeterminado de telespectadores potenciales<sup>214</sup>. Si bien aprecia que la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales no equivale a una comunicación en el sentido de la Directiva, tales instalaciones posibilitan técnicamente el acceso del público a las obras radiodifundidas. Por este motivo, la distribución de la señal por el establecimiento hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones o presentes en cualquier otra zona de dicho establecimiento, efectuada por medio de televisores, constituye una comunicación al público, sin que tenga relevancia alguna la técnica que se haya utilizado para la

---

<sup>213</sup> STJUE (Sala Tercera) *Mediakabel BV contra Commissariaat voor de Media*, de 2 de junio de 2005 (C-89/04), apdo. 30, y la STJUE (Sala Tercera) *Lagardère Active Broadcast contra Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) y Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)*, de 14 de julio de 2005 (C-192/04), apdo. 31.

<sup>214</sup> *Vid.* apdo. 37.

transmisión de la señal<sup>215</sup>. De esta Directiva se desprende, además, que el carácter privado o público del lugar en el que se produce la comunicación no tiene relevancia alguna, puesto que la Directiva exige la autorización del autor no para las retransmisiones en lugares públicos o abiertos al público, sino para los actos de comunicación por los que se permite al público acceder a la obra.

En definitiva, el Tribunal de Justicia consideró que si bien la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales no equivale en sí misma a una comunicación, la distribución de una señal por un establecimiento hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones constituye un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, sea cual fuere la técnica empleada para la transmisión de la señal. Igualmente, consideró que el carácter privado de los dormitorios de un establecimiento hotelero no impide para que se considere que la comunicación de una obra en tales habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituye un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29.

En la decisión *Football Association Premier League & Murpy*<sup>216</sup>, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que *«para estar comprendido [...] en el concepto de “comunicación al público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, es necesario, además, que la obra difundida se transmita a un público nuevo, es decir, a un público que no tuvieron en cuenta los autores de las obras protegidas cuando autorizaron su utilización para la comunicación al público de origen»*.

En esta línea, días más tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) dictó la sentencia *Airfield NV, Canal Digital BV y Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)*, y entre *Airfield NV* y *Agicoa Belgium BVBA*, 13 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C- 431/09 y C- 432/09), haciendo referencia a *«un público más amplio que el contemplado por el organismo de radiodifusión de que se trata, es decir, un*

---

<sup>215</sup> Vid. apdo. 46.

<sup>216</sup> STJUE (Gran Sala) *Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros y Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd*, de 4 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08).

*público que no tuvieron en cuenta los autores de dichas obras al autorizar la utilización de éstas por parte del organismo de radiodifusión*<sup>217</sup>».

No habiendo transcurrido ni dos meses desde que se dictara esta última decisión, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) dictó la sentencia *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) contra Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA)*, de 24 de noviembre de 2011 (asunto C-283/10), analizando de nuevo este derecho con motivo del litigio surgido entre una entidad de gestión de derechos de autor rumana (*Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor*) y el circo *Globus* de aquél país (*Circul Globus București*). El Tribunal de Justicia declaró que el concepto de comunicación pública de obras ha de interpretarse en el sentido de comunicación dirigida a un público que no esté presente en el lugar en el que se origina la comunicación, quedando excluida, por lo tanto, cualquier otra comunicación de una obra realizada directamente, en un lugar abierto al público, por cualquier forma de ejecución pública o de presentación directa de la obra.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia interpretó que el concepto de comunicación pública comprendido en la Directiva solo se refiere a actos de transmisión o retransmisión de una obra al público, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión de forma que se excluye expresamente de dicho concepto los actos convencionales de comunicación pública (representación o ejecución directa de una obra), en el que el público está presente en el lugar donde se origina la comunicación. En definitiva, se excluye la música o cualquier tipo de actuación en vivo.

Entre las decisiones más recientes dictadas hasta el momento pueden citarse, a modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), *Societă Consortile Fonografici (SCF) vs Marco Del Corso*, de 15 de marzo de 2012 (asunto C-135/10), que absuelve a unos dentistas del pago de una remuneración a las entidades de gestión en concepto de derecho de autor por la difusión de música ambiental en los consultorios privados.

---

<sup>217</sup> *Vid. apdo. 76.*

Sin lugar a dudas una decisión interesante por tomar distancia de otras anteriores al entender que «*se sobreentiende que el público al que se destina la comunicación es, por una parte, el contemplado como objetivo por el usuario y, por otra parte, receptivo, de una forma y otra, a su comunicación, y no “captado” por azar*<sup>218</sup>». En tal sentido, estima el Tribunal de Justicia que «*los pacientes de un dentista [...] forman normalmente un conjunto de personas cuya composición es bastante estable y, por tanto, constituyen un conjunto de destinatarios potenciales determinado, puesto que las demás personas no tienen, en principio, acceso al tratamiento del odontólogo. Por consiguiente, no se trata de “personas en general” toda vez que “a la magnitud del número de personas para las que el dentista difunde y permite oír el mismo fonograma, es preciso señalar que, en el caso de los pacientes de un dentista, el número de estas personas es escaso, incluso insignificante, puesto que el círculo de personas presentes simultáneamente en su consultorio es, en general, muy limitado. Además, aunque los pacientes se sucedan, al estar presentes por turnos no son, por lo general, destinatarios de los mismos fonogramas, especialmente en el caso de los radiodifundidos*<sup>219</sup>». Considera que «*los pacientes de un dentista acuden a una consulta de odontología con el único objeto de ser atendidos, no siendo inherente a la asistencia odontológica la difusión de fonogramas. Acceden a determinados fonogramas, en función del momento de su llegada al consultorio y de la duración de su espera así como de la naturaleza del tratamiento que se les dispensa, de manera fortuita y con independencia de sus deseos. Por ello no puede presumirse que el conjunto de pacientes de un dentista sea receptivo respecto la difusión de que se trate*<sup>220</sup>».

En la decisión *ITV Broadcasting Ltd y otros contra TV Catch Up Ltd.*<sup>221</sup> sobre la difusión a través de Internet y casi en tiempo real de emisiones televisivas de los demandantes, el Tribunal de Justicia consideró que la «*retransmisión se dirige a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. Por consiguiente, procede constatar que, mediante la retransmisión considerada, las obras protegidas se comunican*

---

<sup>218</sup> Vid. apdo. 91.

<sup>219</sup> Vid. apdo. 94-96.

<sup>220</sup> Vid. apdo. 98.

<sup>221</sup> STJUE (Sala Cuarta) *ITV Broadcasting Ltd y otros contra TV Catch Up Ltd.*, de 7 de marzo de 2013 (asunto C-607/11).

efectivamente a un “público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29».

Así las cosas, el mencionado artículo 3.1 de la Directiva sobre Derechos de Autor debía ser interpretado en el sentido de que comprende una retransmisión de las obras incluidas en una emisión de televisión terrestre realizada por un organismo distinto del emisor original, mediante un flujo de Internet puesto a disposición de los abonados de ese organismo que pueden recibir esa retransmisión conectándose al servidor de este, aun cuando esos abonados se hallen en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre y puedan recibirla legalmente en un receptor de televisión, con independencia de que una retransmisión se financie con la publicidad y tenga así carácter lucrativo.

Por último, dos decisiones del Tribunal de Justicia que afectan directamente a las actividades realizadas por los buscadores. La primera de ellas, comentada por distintos grupos de académicos<sup>222</sup> con anterioridad a ser dictada

---

<sup>222</sup> Han sido principalmente dos grupos de académicos quienes han emitido un informe valorando el asunto: la *European Copyright Society* con su «*Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*» de 15 de febrero de 2013 y la *Association Litteraire et Artistique Internationale (ALAI)* con su *Informe y Dictamen relativos a la puesta a disposición y comunicación al público en el entorno de Internet - análisis de las técnicas de enlace usadas en Internet- aprobados de forma unánime por el Comité ejecutivo el 16 de septiembre de 2013* (ambos disponibles respectivamente en: [http://www.ivir.nl/news/European\\_Copyright\\_Society\\_Opinion\\_on\\_Svensson.pdf](http://www.ivir.nl/news/European_Copyright_Society_Opinion_on_Svensson.pdf) y <http://adepi.net/wp-content/uploads/2014/01/Informe-y-dictamen-Cartagena-de-Indias-ALAI.pdf>).

Respecto del primero, la *European Copyright Society*, sostuvo en su informe que un enlace no suponía una comunicación pública a efectos del artículo 3 de la Directiva, de manera que los derechos de autor no se verían infringidos en caso de que, sin consentimiento de su titular, se enlazara a una obra alojada en otro sitio web. Una conclusión de la mano de los siguientes razonamientos: según estos académicos, los mencionados enlaces no darían lugar a una comunicación al público habida consideración que el establecimiento de estos hipervínculos no implica la transmisión de la obra. Esta transmisión, apuntan, es un requisito previo y necesario para la existencia de un acto de comunicación al público a tenor de la Directiva. Además, consideran que un hipervínculo lo que proporciona no es la obra. En consecuencia, del tenor de la Directiva, los derechos de los titulares no se verían afectados porque solo cubren la comunicación al público de la mencionada obra. Finalmente, el argumento que sostienen es que, para el caso de que estos enlaces fueran considerados una comunicación -en el sentido de la Directiva 2001/29/CE- esta comunicación no sería a un público nuevo. En otras palabras, entienden estos académicos que la mencionada comunicación debe implicar que la transmisión lo es a un público

por la relevancia de los hechos analizados (si los enlaces suponen una comunicación al público), es el asunto *Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd y Retriever Sverige AB*, de 13 de febrero de 2014 (asunto C-466/12).

Esta decisión deriva de una disputa en torno a un acto tan usual como es la publicación de enlaces que apuntan a una serie de artículos de prensa publicados en papel (en este caso, del periódico sueco *Göteborgs-Posten*) e igualmente en su versión *online*. Como puede bien imaginarse, esta cuestión resulta fundamental porque una gran mayoría de páginas web contienen este tipos de enlaces pero, además, la interpretación del Tribunal de Justicia condicionará -como se verá- al resto de páginas web con enlaces, algunas tan polémicas (*v. gr.* las conocidas P2P) en la actualidad.

Pues bien, el Tribunal de Justicia desglosando el concepto de «comunicación pública» considera que *«el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de “puesta a disposición” y, en consecuencia, de “acto de comunicación” en el sentido de la referida disposición<sup>223</sup>»* y, respecto al público, que *«un acto de comunicación como el realizado por el gestor de una página de Internet mediante enlaces sobre los que se puede pulsar se dirige al conjunto de usuarios potenciales de la página que dicha persona gestiona, es decir, a un número*

---

nuevo, de manera que cuando el autor permite que su obra sea accesible en Internet autoriza a su accesibilidad desde cualquier sitio y por distintas herramientas de búsqueda -salvo que no lo permita, *i.e.* vía exclusión-. En cualquier caso, sostiene este grupo de profesores que podrían derivarse de los enlaces responsabilidades por la ley de competencia desleal, por la infracción de los derechos morales, por eludir medidas tecnológicas e incluso podría derivarse en una responsabilidad civil particularmente en el caso de promocionar -a sabiendas- la realización de copias ilegales. La opinión ofrecida por la ALAI, en la misma línea, considera fundamental que el contenido dirigido por un enlace sea a un «público nuevo», toda vez que *«los órganos judiciales no deberían establecer una presunción general de consentimiento del titular de los derechos para que se lleven a cabo ulteriores comunicaciones al público de un contenido inicialmente colgado en Internet con su consentimiento, dado que esto equivaldría a introducir una excepción o limitación al derecho, cuando, en realidad, las excepciones generales al ámbito de aplicación del derecho de «puesta a disposición» requieren la intervención del legislador. Esta conclusión no excluye que un tribunal pueda sentirse inclinado a inferir el consentimiento para la creación del enlace a la luz de las circunstancias concretas de cada caso»*.

<sup>223</sup> *Vid.* apdo. 20.



*indeterminado y considerable de destinatarios*<sup>224</sup>». De manera que sendas consideraciones confirman que el gestor realiza un acto de comunicación a un público.

Sin embargo, partiendo de esta premisa y concretando en el supuesto analizado, el Tribunal de Justicia entiende que la comunicación de estas obras no se produce a un público nuevo porque *«el público destinatario de la comunicación inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó, porque, sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente*<sup>225</sup>». De manera que, no existiendo un público nuevo, no resulta necesaria la autorización de los titulares de los derechos de autor.

Sentado lo anterior, y en mi opinión previniendo futuras cuestiones prejudiciales sobre la generalidad de enlaces en Internet, matiza el Tribunal de Justicia que, *«por el contrario, en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares. Así sucede, en particular, cuando la obra ya no está a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya sólo lo está para un público limitado, mientras que es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor*<sup>226</sup>».

Por tanto, el Tribunal de Justicia zanja sin titubeos la cuestión sobre los enlaces en general al declarar que aquellos enlaces cuyo contenido enlazado no hayan sido previamente publicados, subidos o autorizados por su titular supondrán

---

<sup>224</sup> Vid. apdo. 22.

<sup>225</sup> Vid. apdo. 26.

<sup>226</sup> Vid. apdo. 31.

una vulneración de este derecho exclusivo por carecer de su autorización, toda vez que igualmente se vulnerará este derecho exclusivo con aquellos enlaces que eludan las medidas de restricción (*ad exemplum*, claves de acceso o *password*) adoptadas por la página en la que se halla la obra protegida o, también, aquella que se enlace a una obra que en su día estuviere a disposición del público pero que, tras un tiempo de exposición, su autor haya decidido limitarla.

La segunda decisión, y muy relacionada con la anterior, es la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Noventa), *BestWater International GmbH contra Michael Mebes, Stefan Potsch*, de 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13) sobre la comunicación al público y la técnica de los enlaces embebidos (o *framing*).

En síntesis, la empresa de sistemas de filtrado de agua, *BestWater International*, produjo un vídeo publicitario sobre la contaminación del agua, que colgó en su página web. Un tercero -sin autorización- subió este vídeo a la plataforma *YouTube*, de ahí que dos agentes de ventas independientes (actuando en nombre de un competidor de *Bestwater International*) lo incluyeran en sus páginas web.

Sobre estos hechos, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la acción de incrustar, embeber o realizar *framing* necesita la autorización del titular de la obra protegida o, en cambio, no vulnera ningún derecho de explotación, en particular: el de comunicación al público.

Pues bien, continuando la línea iniciada por el caso *Swesson*, el Tribunal de Justicia considera que: «*el mero hecho de que una obra protegida, libremente disponible en una página web de internet, esté insertada/incluida en otra página de internet gracias a un link utilizando la técnica de la “transclusión” (“framing”), tal y como la que se utiliza en el asunto que nos ocupa, no puede ser calificado como una “comunicación al público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, en la medida en que la obra en cuestión no es transmitida a un público nuevo ni*

*comunicada siguiendo un método específico distinto del de la comunicación de origen*<sup>227</sup>».

### **3. Derecho de transformación.**

El último de los derechos exclusivos recogido en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, que puede verse afectado por los motores de búsqueda, es el derecho de transformación. Un derecho igualmente de origen internacional<sup>228</sup>, careciendo de regulación en el marco de la Unión Europea, y que, según nuestra legislación<sup>229</sup>, consiste en la facultad exclusiva del titular para autorizar o prohibir que su obra se traduzca, varíe, modifique y se adapte a soportes especiales o diversos para su explotación que derivará en una obra diferente a la original. Así

---

<sup>227</sup> Señala literalmente la STJUE que: *«le seul fait qu'une oeuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l'affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dans la mesure où l'oeuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine»*. Téngase en cuenta que la STJUE no ha sido (hasta la fecha) traducida a todos las lenguas oficiales, únicamente está disponible en francés y alemán.

<sup>228</sup> El CB abordó el derecho de traducción en el art. 8: *«los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original»* y el derecho de adaptación, arreglo y otra transformación en el art. 12: *«los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras»*. Si bien carece de mención este derecho en los Tratados de la OMPI del año 1996 y en el CR de 1961, mientras que ADPIC hace una remisión al CB de acuerdo con el art. 9.

<sup>229</sup> Art. 21 LPI: *«1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el art. 12 de la presente ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma. 2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación»*.

pues, los Derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformación corresponderán al autor que la haya transformado.

Habida cuenta de que el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual no lo define, algún autor apunta que «*la actividad transformativa recrea la obra convirtiéndola en una expresión diferente a la original*<sup>230</sup>». En tal línea, la jurisprudencia señala que «*la transformación (a que se refieren los artículos 2.3, 8 y 12 del Convenio de Berna) constituye una alteración de la obra original que se traduce en la aparición de un nuevo objeto de propiedad intelectual, esto es, en una obra nueva, la cual puede ser compuesta (artículo 9 del TRLPI), derivada (artículo 11 TRLPI), y, en algún caso, una colección escogida o cualificada (artículos 12 y 22 TRLPI). Es necesario, en todo caso, un esfuerzo creativo del autor que adicione la aportación original de la primera obra y justifique una protección de un derecho exclusivo sobre la resultante. Para ello, para determinar si se ha creado o no la obra diferente deberá aplicarse una regla gradual, pues se debe admitir, junto a la posibilidad de aportaciones insignificantes que no permitan superar el límite de la originalidad exigible y no superan el ámbito de la mera reproducción (artículo 18 LPI), la de aportaciones que, por su importancia en el conjunto y su reflejo en la originalidad esencial, dan lugar a una obra nueva, distinta a la originaria*<sup>231</sup>».

Pues bien, en el entorno digital, algunos autores han cuestionado si la mencionada digitalización de una obra preexistente -en formato analógico- para introducirla en una página web accesible desde Internet supone, aparte de otros actos de explotación, un acto de transformación de la obra. La respuesta es negativa a la vista que esta digitalización únicamente cambia el formato de soporte, pero no hay una aportación original que haga resultar una obra diferente<sup>232</sup>.

---

<sup>230</sup> M. ENCABO VERA, «Las obras multimedia», en C. ROGEL (coord.), *Nuevas tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 1999, p. 83.

<sup>231</sup> SAP de Barcelona (sec. 15ª), de 5 de marzo de 2004 [AC 2004\479].

<sup>232</sup> J. MASSAGUER, «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley*, nº 7800, 2012, p. 3; I. GARROTE y A. GONZÁLEZ GONZALO, «La protección de las páginas y sitios web a través de la propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 8, 2001, p. 38; R. CASAS y R. XABALABARDER, «Propiedad Intelectual», en M. PEGUERA, *Principios de derecho de la sociedad de la información*, ob. cit., p. 463; G.

### III. Calificación de la actividad de los motores de búsqueda conforme al derecho de propiedad intelectual.

Descritas las distintas actividades del motor de búsqueda y realizada una aproximación sucinta a los derechos patrimoniales, este epígrafe pretende subsumir cada una de estas actividades en los parámetros de la Ley de Propiedad Intelectual. Una vez enmarcadas como actos de explotación, en su caso, en el capítulo siguiente se analizará si estas actividades quedan tuteladas bajo algún límite o, por el contrario, se ha producido una clara infracción de los derechos de explotación. De existir infracción, el último capítulo se dedicará al estudio de la posible responsabilidad que pueda tener el motor de búsqueda, como intermediario, de la infracción cometida o bien quedar exento de conformidad al puerto seguro fijado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

De modo que siguiendo el orden establecido en el capítulo anterior, se distinguen: la actividad del *browsing*, la actividad del *caching*, los enlaces - incluyéndose en esta actividad el *framing* y las imágenes en miniatura- y, por último, la actividad de los *snippets*.

#### 1. Actividad del *browsing*.

La primera actividad descrita es el *browsing*. Un término genérico derivado del *browser*, que es el *software* necesario para poder «navegar» por la red, cuyos ejemplos conocidos de dicho *software* son *Internet Explorer* (de *Microsoft*), *Netscape Navigator*, *Google Chrome* o *Safari* (de *Apple*)<sup>233</sup>.

---

BERCOVITZ, «Los derechos de explotación», en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 91-92.

<sup>233</sup> «Web “browsers” are programs that run on a personal computer or workstation that enable a user to establish connections to these graphical front ends, view, retrieve and manipulate data

Esta actividad -recuérdese- consiste en el mero hecho de navegar por la red -visitar páginas web-. De ahí que si la lectura de una obra protegida, como sería un libro prestado por un familiar, no necesita la autorización de su titular porque el lector no está vulnerando ningún derecho suyo, sin embargo, la lectura de este mismo libro en formato digital, o de cualquier página en la web, conlleva *per se* la realización de múltiples copias de esta página. Unas reproducciones que por muy incidentales que sean, no dejan de ser propiamente reproducciones, pudiendo verse afectado el derecho de su titular en caso de no disponer de autorización para ello.

En otras palabras, el usuario cuando navega por la web está realizando en su ordenador, como mínimo, reproducciones de las páginas que va visitando en la memoria RAM y, a veces, también, en su disco duro<sup>234</sup>.

Los tribunales españoles no han tenido ocasión de pronunciarse sobre esta actividad, empero, recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), en el asunto *Public Relations Consultants Association Ltd contra Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13), ha considerado que son reproducciones, de manera que será necesaria de la oportuna autorización de su titular, aunque -en principio- estarán amparadas por el límite de las reproducciones provisionales del artículo 5.1 de la Directiva 2001/29 cuando, asimismo, cumplan las condiciones del apartado quinto del mencionado artículo.

Desde la perspectiva estadounidense<sup>235</sup>, sus tribunales han determinado que esta actividad supone una vulneración del derecho de reproducción. Así, en

---

*provided by those remote servers. Examples of popular, currently available Web browsers include: Mosaic, from the National Center for Supercomputing Applications; Netscape Navigator, from Netscape Communications Corporation; and Enhanced Mosaic, from Spyglass, Inc.*». B. LEHMAN, «The report of the working group on Intellectual Property Rights, *Intellectual Property and the National Information Infrastructure*», 1995, p. 182 (disponible en <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf>).

<sup>234</sup> C. FRANCO VÁZQUEZ y J. I. VIDAL PORTABALES, «Imágenes en la web y derecho de autor», *ADI*, nº 28, 2007-2008, p. 517; R. BERCOVITZ *et al.*; *Manual de Propiedad Intelectual*, *ob. cit.*, p. 74; G. MARÍN RAIGAL, «La excepción obligatoria relativa a las reproducciones provisionales» en J. A. MORENO MARTÍNEZ (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 371.

línea con la mencionada decisión del caso *MAI*<sup>236</sup>, la Corte concluyó en el asunto *Intellectual Reserve vs Utah Lighthouse Ministry* que «cuando alguien navega por una página web, por el simple hecho de hacerlo se muestra material protegido; siendo almacenada en la memoria RAM una copia de este material permitiendo para ver el material. De modo que al hacer una copia, aunque sea temporal, la persona que navega vulnera el copyright<sup>237</sup>».

En cuanto a los otros derechos exclusivos, el de comunicación al público, en principio, no se vería afectado por ser el propio titular quien libremente pone su obra en Internet (salvo en el caso de las páginas de acceso restringido, como se analizará con la copia RAM de la actividad del *caching*) y el derecho de transformación tampoco se ve afectado porque esta actividad, en sí misma, no transforma la obra.

---

<sup>235</sup> Vid. *supra* Cap. I apdo. III.1.

<sup>236</sup> Siguiendo su línea en *Religious Technology Center v. Netcom On-Line*, ampliamente comentada en el capítulo siguiente dedicado al *fair use doctrine*, señaló que «*browsing technically causes an infringing copy of the digital information to be made in the screen memory. MAI holds that such a copy is fixed even when information is temporarily placed in RAM, such as the screen RAM. The temporary copying involved in browsing is only necessary because humans cannot otherwise perceive digital information. It is the functional equivalent of reading, which does not implicate the copyright laws and may be done by anyone in a library without the permission of the copyright owner. However, it can be argued that the effects of digital browsing are different because millions can browse a single copy of a work in cyberspace, while only one can read a library's copy at a time. Absent a commercial or profit-depriving use, digital browsing is probably a fair use; there could hardly be a market for licensing the temporary copying of digital works onto computer screens to allow browsing. Unless such a use is commercial, such as where someone reads a copyrighted work online and therefore decides not to purchase a copy from the copyright owner, fair use is likely. Until reading a work online becomes as easy and convenient as reading a paperback, copyright owners do not have much to fear from digital browsing and there will not likely be much market effect. Additionally, unless a user has reason to know, such as from the title of a message, that the message contains copyrighted materials, the browser will be protected by the innocent infringer doctrine, which allows the court to award no damages in appropriate circumstances. In any event, users should hardly worry about a finding of direct infringement; it seems highly unlikely from a practical matter that a copyright owner could prove such infringement or would want to sue such an individual*», 907 F. Supp. 1361, 1378 (1995), n. p. 25.

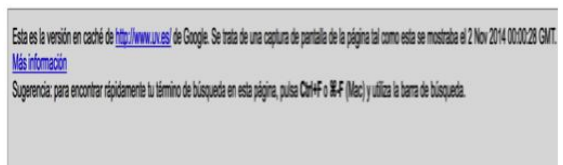
<sup>237</sup> *Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc.* 53 U.S.P.Q.2d 1425, 1428 (D. Utah 1999).

Sin embargo, en Estados Unidos se albergan ciertas dudas sobre el hecho de que se vea únicamente afectado el derecho de reproducción por esta actividad, como señala el Libro Blanco *The report of the working group on Intellectual Property Rights*: «cuando un usuario visualmente “navega” a través de copias de obras (pero no lo hace a través de una lista u otros “menús”, que no son copias de las obras), se realiza una exhibición pública de, al menos, una parte de la obra navegada<sup>238</sup>».

## 2. Actividad del *cached*.

La segunda de las actividades mencionadas es el *cached*; una actividad que principalmente afecta al derecho de reproducción, porque -como se ha visto<sup>239</sup>- comporta la realización de una serie de copias con el fin -entre otros- de descongestionar la red, viéndose afectado el derecho del titular de las mismas.

Los buscadores que utilizan este tipo de copias en sus páginas de resultados para ofrecer la información al usuario realizan, no solo estos actos de reproducción, sino que también incurren en una comunicación al público. Este último supuesto se dará, sobre todo, cuando el titular de la obra retire el original de la red o en el caso de que la difusión del contenido deba ser hecha bajo condiciones, v. gr., como sería el caso del acceso al contenido con un *password* o clave.



<sup>238</sup> B. LEHMAN, «The report of the working group on Intellectual Property Rights, *Intellectual Property and the National Information Infrastructure*, 1995, p. 72 (disponible en <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf>), literalmente señala: «when any NII user visually “browses” through copies of works in any medium (but not through a list of titles or other “menus” that are not copies of the works), a public display of at least a portion of the browsed work occurs».

<sup>239</sup> Vid. *supra* Cap. I, apdo. III.2.



En cuanto al derecho de transformación, en principio, no se verá afectado porque la simple copia no transforma en sí la obra.

Como puede observarse del resultado de Google tras buscar «*Universitat de València*», en la primera de las imágenes nos ofrece la posibilidad de ir a su caché, mientras que la segunda de estas imágenes mostrada (ya en su caché), advierte de cuando fue almacenada, y, tras décimas de segundo, el buscador localiza su original.

En todo caso, existe una interesante jurisprudencia sobre estas copias *en caché* ofrecidas por los buscadores en sus páginas de resultados; unas copias que de forma explícita no se hallan amparadas por ningún límite, porque a pesar de llamarse *caché*, en realidad, se trata de la copia de un archivo que no persigue facilitar la transmisión de la información exclusivamente -como verdaderamente el resto de copias mencionadas-, sino que este servicio ofrecido por los buscadores consiste en un indexado, búsqueda y exhibición de su contenido, de manera que de no gozar de la autorización de su titular se vulnerarían sus derechos. Sin embargo, los distintos tribunales de países europeos han logrado mediante ingeniosas soluciones conceder su amparo<sup>240</sup>.

En definitiva, esta actividad no puede, de entrada, verse como una actividad inofensiva para los titulares de los derechos debido a su necesidad para la navegación. De hecho, no faltan voces que afirman que «*el caching tiene el poder de afectar negativamente a los intereses de autores y titulares de derechos sobre las obras y prestaciones protegidas objeto de este tipo de copias*<sup>241</sup>».

Finalmente, dentro de esta actividad está el *mirroring*, en la que no solo el derecho de reproducción se ve afectado sino que, al igual que el *caching*, también el derecho de comunicación al público, además del derecho de transformación por crearse una obra derivada sin autorización de su titular<sup>242</sup>.

---

<sup>240</sup> Vid. *infra* Cap. III, apdo. II.4.C.

<sup>241</sup> S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, *ob. cit.*, p. 139.

<sup>242</sup> P. GABEIRAS, V. DE JUAN y B. ÁLVAREZ, «La protección de sitios web» en J. CREMADES, M. A. FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ y R. ILLESCAS (coord.), *Régimen jurídico de Internet*, La Ley, Madrid, 2002, p. 1451.

### 3. Actividad de los enlaces.

Con la finalidad de los enlaces, o *linking*, recuérdese su distinción entre enlaces voluntarios (de superficie o de profundidad) e involuntarios (v. gr. los enlaces ensamblados) para una mejor precisión a la hora de subsumir cada uno de ellos en los distintos derechos exclusivos eventualmente afectados.

En primer lugar, los enlaces voluntarios. *A priori*, el derecho de reproducción, comunicación al público ni transformación se ven afectados<sup>243</sup>.

---

<sup>243</sup> P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., *ob. cit.*, pp. 722. En tal sentido, la OMPI declara en el apdo. 94 que «*a simple link from one website to the home page of another website does not normally raise concern, as the use of such links may be equated to the use of footnotes to refer to other sites. Employing a simple link, the user merely views the material from the linked site, and is aware that it originates from a different website. This process does not create a copy of the linked work, other than that created in the random access memory (RAM) of the computer. Often, no permission is required to make a link to a site, either because the website owner has given an implied license to link by posting his material on the Web, or by characterizing such linking as fair use*» (diponible en: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)). También la jurisprudencia española, como la SAP de Navarra (sec. 3ª) nº 223/2007, de 20 de diciembre [JUR\2008\184519] en su F. J. 3º, estableció que: «*este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que “teclear” el nombre de esa página. Por eso no suponen una reproducción ni una distribución de la página web, ya que no reproducen la página enlazada, ni dan lugar a un almacenamiento de la misma en la propia página web de la remitente. Simplemente, como hemos dicho, «ahorra» el trabajo de teclear el nombre de la página en el buscador. ¿Acaso el internauta que teclea el nombre de la página en el buscador está reproduciendo o distribuyendo el contenido de la página, y está infringiendo la propiedad intelectual de la misma? Es evidente que no. El enlace simple cumple esa misma función, y por eso no supone infracción de dicho derecho. El problema podría ser distinto en otros tipos de enlace más complejos, como aquellos que vinculan a una página interior de otra web distinta, sin pasar por su página principal (enlaces de profundidad); los que dividen la página propia en dos marcos o ventanas, en una de las cuales se ponen contenidos de una página web distinta (“marcos” o frames); los enlaces involuntarios, en los que la vinculación es realizada por el navegador sin la intervención del usuario; u otros más complejos, como los P2P links, que vinculan los archivos de todos los ordenadores de particulares que se hallen interconectados entre sí. En algunos de estos casos sí existe una reproducción de la página web ajena dentro de la propia que podría quizás suponer una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Pero, como queda dicho, no es el caso de autos, en que el link a [www.iurarech.com](http://www.iurarech.com) es un simple enlace de superficie, sin reproducción de la página ajena en la propia; no supone, así, una comunicación pública de dicha página, sino una indicación de donde se realiza dicha comunicación pública. Señala el recurrente que al pulsar en el enlace sí se produce una reproducción provisional o momentánea de la página web de la actora, como medio para acceder a dicho website. Pero*

Sería impensable impedir el establecimiento de este tipo enlaces normales, ya que el mero hecho de crear un enlace no significa reproducir nada<sup>244</sup>, salvo que su

---

*aunque así fuera, esa reproducción puramente provisional e instrumental no constituye un acto prohibido, precisamente por dicha provisionalidad y porque es el mecanismo necesario para que el enlace cumpla su función. Este es el criterio seguido por el derecho comunitario en el art. 5.1 de la Directiva 2001/29 /CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Dicho precepto ha sido transpuesto en nuestro ordenamiento en el art. 31 de la Ley de propiedad intelectual, tal y como ha sido redactado por la Ley 23/2006, de 7 de julio. Conforme a dicho precepto “1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiéndose por tal la autorizada por el autor o por la ley”. Como se aprecia los links de superficie no requieren autorización del autor, aun cuando puedan suponer técnicamente una reproducción provisional, por su transitoriedad, porque forman parte del proceso tecnológico que hace posible el enlace, y porque suponen simplemente una transmisión entre terceras partes (el usuario de la red y la página a la que se dirige). Por estas razones caen las alegaciones realizadas en el recurso relativas a que el enlace de la página de la demandada da lugar a una reproducción provisional de la página de la actora, pues aun en tal caso, no supondrían una violación del derecho de propiedad intelectual [...]».*

<sup>244</sup> Entre otros, véase, I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., pp. 367 y ss.; I. BARRAL, «Los derechos de autor en las redes abiertas» en I. BARRAL (coord.), *La regulación del comercio electrónico*, Dykinson, 2003, p. 142; J. L. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, ob. cit., pp. 122-123, en cuanto a los enlaces de superficie señala que «al margen de la no vulneración del derecho de reproducción, estos enlaces tampoco vulneran el derecho de comunicación pública. Desde la perspectiva del derecho comunitario y español, el creador del enlace no comunica al público, simplemente indica donde se produce esa comunicación, es decir, donde se encuentra la web cuyo titular ejercita este derecho exclusivo»; R. CASAS y R. XALABARDER, Capítulo 8 «Propiedad Intelectual», en M. PEGUERA (coord.), *Principios de Derecho de la Sociedad de la Información*, ob. cit., p. 487: «el simple acto de establecer un enlace en una página web no afecta a ningún derecho de autor en concreto: no se genera ninguna copia de la obra/página original enlazada, ni tampoco se comunica al público [...] tampoco los enlaces profundos dan lugar a un acto de reproducción o comunicación pública independiente. Aun a riesgo de ser simplistas, podríamos decir que un enlace no es más que un “atajo” que evita tener que introducir la dirección URL para acceder a la página enlazada. Hasta que el usuario final active el enlace, no será posible visualizar la página enlazada en pantalla y se generarán las copias necesarias (RAM, etc.) y el acto de comunicación pública (que tiene lugar en la página enlazada). En puridad, si el contenido enlazado ya estaba puesto a disposición del modo previsto en el artículo 20.2.i TRLPI, entonces la página enlazada ya estaba llevando a cabo una comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición, con independencia de la activación del enlace por parte del usuario».

titular manifieste claramente su voluntad contraria al establecimiento del mismo, en cuyo caso la presunción quedaría destruida<sup>245</sup>.

Ello no obstante, el problema se traslada a la hora de determinar si el derecho de comunicación pública se ve afectado. Algunos autores señalaron —con acierto— que un enlace puede llegar a satisfacer el requisito de facilitar la comunicación<sup>246</sup>, en línea con el reciente asunto *Svensson*<sup>247</sup> (y consolidado por el caso *BestWater*); mientras que otras voces (con anterioridad a estas decisiones, cabe matizar) señalaron que no constituían un acto de comunicación<sup>248</sup>. Una tesis

---

<sup>245</sup> I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., p. 371; P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., ob. cit., pp. 722-723.

<sup>246</sup> J. MASSAGUER, «La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y a los derechos conexos en el ámbito digital», *Pe i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 30 considera que: «no parece aventurado sostener que el linking, en principio, puede comprenderse como un supuesto de comunicación al público, en la medida que a estos efectos es suficiente con que se permita al público acceder al contenido protegido sin necesidad de contar con un ejemplar del mismo; el link, de hecho, pone el contenido vinculado a disposición del público de modo que resulta posible acceder al mismo en el momento en que los usuarios de Internet decidan activarlo», J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, ob. cit., pp. 126 y 127; *Idem*, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 71; P. RAMÍREZ SILVA, «Webs de enlaces y propiedad intelectual», *INDRET*, vol. 2, 2012, p. 12.

<sup>247</sup> STJUE (Sala Cuarta) *Nils Svensson y otros contra Retriever Sverige AB*, de 13 de febrero de 2014 (asunto C-466/12), apdo. 31: «por el contrario, en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares. Así sucede, en particular, cuando la obra ya no está a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya sólo lo está para un público limitado, mientras que es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor».

<sup>248</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 69, apunta, respecto de los enlaces simples: «no vulneran el derecho de comunicación pública porque: “el creador del enlace no comunica al público, simplemente indica donde se produce esa comunicación, es decir, donde se encuentra la web cuyo titular ejercita este derecho exclusivo”». Igualmente, M. PEGUERA, «Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P (comentario a la sentencia del Juzgado Mercantil nº

en su día avalada, entre otras, por la sentencia del Juzgado Mercantil número siete de Barcelona, de 9 de marzo de 2010 que indica que «*el sistema de enlaces o links que se ha descrito, desarrollado por el demandado en este caso, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública. Dicho de otra forma, enlazar en la web de la manera que lo hace DIRECCION000 no supone distribuir, ni reproducir, ni comunicar públicamente obras protegidas*<sup>249</sup>» y por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (sección 3ª) de 20 de diciembre de 2007 que estableció que «*el enlace simple, o de superficie, no supone infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que “teclear” el nombre de esa página*<sup>250</sup>».

En cuanto al derecho de transformación, la inclusión del vínculo en la propia página web no parece conllevar la transformación de la página vinculada ni, tan siquiera, su integración en la primera a modo de pieza de una obra derivada<sup>251</sup>, aunque -nuevamente- alguna voz se alza en opinar que podría quedar afectado el derecho de transformación por la distorsión del contenido y la imagen de la página web a la que se dirige el enlace<sup>252</sup>.

En segundo lugar, los enlaces involuntarios. Podría pensarse que el derecho de reproducción se ve afectado por disponer del contenido de una página ajena en la página que realiza el enlace sin consentimiento del autor. Pero, en efecto, «*no existe reproducción ya que, debido al proceso técnico que se utiliza, no crea ninguna copia RAM en el ordenador de la persona que crea el enlace*

---

7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, sobre el sitio *web* elrincondejesus)), *Diario La Ley*, nº 7462, 2010, p. 5.

<sup>249</sup> F. J. 2º de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, nº 67/2010 de 9 marzo [JUR 2010\90760].

<sup>250</sup> F. J. 3º de la SAP de Navarra (Sección 3ª), sentencia nº 223/2007 de 20 diciembre [JUR 2008\184519].

<sup>251</sup> J. MASSAGUER, «La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y a los derechos conexos en el ámbito digital», *Pe i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 29.

<sup>252</sup> L. BERENGUER y G. BOCEDI, «Los enlaces en Internet. Una aproximación desde las perspectivas del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la propiedad intelectual», *RdDE*, nº 15, 2005, p. 504.

*ensamblado*<sup>253</sup>». Sin embargo, algunos autores entienden que el derecho de reproducción se ve implicado «*pues la página que contiene el enlace reproduce en una misma obra (texto, fotografías, sonidos, etc.) que se configura como elemento de otra página web*<sup>254</sup>». Respecto del derecho de comunicación al público, y confirmando la doctrina *Svensson*, señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Noventa), *BestWater International GmbH contra Michael Mebes, Stefan Potsch*, de 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13), que los enlaces embebidos no constituyen vulneración de la comunicación pública «*desde el momento en el que esa obra está libremente disponible en la página web hacia la cual dirige el link, debe considerarse que, cuando los titulares de derechos han autorizado esta comunicación, éstos han tenido en cuenta al conjunto de los internautas como público*<sup>255</sup>». Ello no obstante, con anterioridad a la misma, algunos autores entendieron lo contrario<sup>256</sup>. Respecto al derecho de transformación, en efecto, se ve afectado tal y como señala G. BERCOVITZ porque se «*hace posible que una página web sea vista “enmarcada” o rodeada por elementos aportados por una persona distinta del creador de la página web que soporta el marco, aquí si se está alterando la presentación visual de una página web*<sup>257</sup>»

---

<sup>253</sup> I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet, ob. cit.*, p. 372.

<sup>254</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 76.

<sup>255</sup> Apdo. 18: «*Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une oeuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’oeuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette oeuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public*».

<sup>256</sup> Entre otros, véase, I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet, ob. cit.*, p. 374; J. F. ORTEGA DÍAZ, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 76; J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet, ob. cit.*, 2006, p. 130; L. BERENQUER y G. BOCEDI, «Los enlaces en Internet. Una aproximación desde las perspectivas del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la propiedad intelectual», *RdDE*, nº 15, 2005, p. 505;

<sup>257</sup> G. BERCOVITZ, «Los derechos de explotación», en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual, ob. cit.*, p. 92.

La técnica del *framing* no afecta al derecho de derecho de reproducción<sup>258</sup>. El derecho de comunicación al público, y por no reiterar la doctrina sentada por los asuntos *Svensson* y *BestWater*, tampoco se vería afectado en tanto no se dirija a un público nuevo. Sin embargo, el derecho de transformación, en efecto, podría verse afectado puesto que con el enmarcado se crea una nueva obra, cuya apariencia es alterada con respecto a la obra contenida en el sitio original, de manera que da lugar a una obra derivada, sin autorización del titular de la originaria<sup>259</sup>. Con todo, esta última opinión no es compartida por la doctrina<sup>260</sup>. Esta técnica ha sido objeto de análisis judicial en los Estados Unidos de América en diversas ocasiones, como, *v. gr.*, en *Kelly vs. Arriba Soft Corp.* y en *Perfect 10 vs. Amazon*, analizados en el capítulo siguiente<sup>261</sup>.

Las imágenes en versión reducida pueden considerarse como un acto de reproducción al tratarse de copias de una obra en miniatura. Además, cuando el buscador ofrece estas miniaturas en sus resultados incluso puede infringirse el derecho de comunicación al público, en su modalidad de «puesta a disposición», en aquellos supuestos en los que la obra se halle en una página web con acceso restringido y el motor de búsqueda realice una copia ofreciéndola en su

---

<sup>258</sup> En esta línea, véase, I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, *ob. cit.*, p. 375; P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., *ob. cit.*, pp. 725; aunque entiende que «*si bien en principio el empleo de frames no supone un acto de reproducción, pues quien establece el enlace no copia el contenido del sitio al que envía la referencia, si lo hace el usuario, al tiempo que crea problemas al tiempo que crea problemas similares a los enlaces IMG en relación con el riesgo de confusión e incluso la posibilidad de dar lugar a una posible obra derivada*».

<sup>259</sup> L. BERENGUER GIMÉNEZ y G. BOCEDI, «Los enlaces en Internet. Una aproximación desde las perspectivas del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la propiedad intelectual. Entretenimiento y medios», *RdDE*, nº 15, 2005, p. 506; G. BERCOVITZ, «Los derechos de explotación», en R. BERCOVITZ (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, *ob. cit.*, p. 92.; I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, *ob. cit.*, p. 375; P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., *ob. cit.*, pp. 724-725.

<sup>260</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, *ob. cit.*, p. 133.

<sup>261</sup> *Vid. infra* Cap. III apdo. III.3. Por avanzar, el tribunal señaló que los enlaces o enmarcados a copias de las imágenes de *Perfect 10* incluso *prima facie* no eran probablemente infracción y, como tal, no necesitarían de la defensa del *fair use*. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc* 508 F.3d 1146 1168 (9th Cir. 2007).

resultado<sup>262</sup>. Finalmente, el derecho de transformación puede, igualmente, verse vulnerado por tratarse de una versión reducida *-bits-* de su original sin consentimiento de su titular.

*Batesville Services, Inc. v. Funeral Depot, Inc.*<sup>263</sup> es uno de los escasos asuntos, a mi juicio porque ninguna de las partes litigantes fue un buscador, que ha sostenido un tribunal estadounidense que la utilización de imágenes en versión reducida no constituía *uso justo*, de manera que se vulneraba el derecho de reproducción.

Finalmente, la técnica de los *snippets* puede considerarse, como la actividad anterior, un acto de reproducción pues el motor de búsqueda copia parte del contenido de la obra para mostrarlo en su resultado. Además, este acto puede conllevar la vulneración del derecho de comunicación al público, en su modalidad de puesta a disposición, cuando la obra cuyo fragmento se ha copiado tenga su acceso restringido y sea ofrecido con posterioridad por el buscador en la página de resultados. Respecto al derecho de transformación, en principio, no se vería afectado, porque esta técnica trata de la simple copia de una parte del texto y no altera la obra protegida.

Los tribunales españoles se han pronunciado sobre esta técnica en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 3 de abril de 2012<sup>264</sup>, al igual que lo ha hecho la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la histórica sentencia recaída en el asunto *Google Book Search*<sup>265</sup>, aunque, en sendos

---

<sup>262</sup> M. PEGUERA, «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache» en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, ob. cit., p. 176.

<sup>263</sup> *Batesville Services, Inc. v. Funeral Depot, Inc.*, United States District Court, S.D. Indiana, Indianapolis Division. November 10, 2004, Not Reported in F. Supp. 2d 2004 Copr. L. Dec. P 28, 901.

<sup>264</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 172/2012, de 3 de abril [RJ 2012\5272].

<sup>265</sup> Del escaneo de millones de libros señaló: «*Google creates more than one copy of each book it scans from the library collections, and it maintains digital copies of each book on its servers and back-up tapes. Participating libraries have downloaded digital copies of in-copyright books scanned from their collections. They may not obtain a digital copy created from another library's book. The libraries agree to abide by the copyright laws with respect to the copies they make. Google did not seek or obtain permission from the copyright holders to digitally copy or display verbatim expressions from in-copyright books. Google has not compensated copyright holders for*



supuestos, los tribunales no han condenado al buscador por vulnerar los derechos exclusivos de sus titulares -conforme se analiza ampliamente en el siguiente capítulo-.

---

*its copying of or displaying of verbatim expression from in-copyright books or its making available to libraries for downloading of digital copies of in-copyright books scanned from their collections». Y respecto de la actividad de los snippets que: «for books in “snippet view” (in contrast to “full view” books), Google divides each page into eighths -- each of which is a “snippet”, a verbatim excerpt. Each search generates three snippets, but by performing multiple searches using different search terms, a single user may view far more than three snippets, as different searches can return different snippets. For example, by making a series of consecutive, slightly different searches of the book Ball Four, a single user can view many different snippets from the book», Authors Guild v. Google Inc., 05 Civ. 8136 (DC) (S.D.N.Y. No. 14, 2013).*



## **CAPÍTULO III. APLICACIÓN A LA ACTIVIDAD DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA DE LOS LÍMITES A LOS DERECHOS DE AUTOR.**

SUMARIO: I. FUNDAMENTOS DE LOS LÍMITES. 1. LÍMITES EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, EUROPEA Y NACIONAL. 2. AMPARO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA EN LOS LÍMITES A LOS DERECHOS DE AUTOR. II. SISTEMA CERRADO DE LÍMITES: LA REGLA DE LOS TRES PASOS. 1. ORIGEN DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. 2. CODIFICACIÓN DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. A. CODIFICACIÓN INTERNACIONAL. B. RECEPCIÓN EUROPEA DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. C. REGLA DE LOS TRES PASOS EN ESPAÑA. 3. INTERPRETACIÓN DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. A. ¿INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA –Y QUASI AUTÉNTICA- EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL? B. INTERPRETACIÓN REGIONAL DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. C. INTERPRETACIÓN NACIONAL DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. 4. APLICACIÓN JUDICIAL DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. A. APLICACIÓN RESTRICTIVA DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. B. APLICACIÓN EQUILIBRADA DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS. C. (SIGUE) APLICACIÓN EQUILIBRADA DE LA REGLA DE LOS TRES PASOS EN RELACIÓN CON LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. III. SISTEMA ABIERTO DE LÍMITES: DOCTRINA DEL FAIR USE. 1. ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA DOCTRINA DEL FAIR USE. 2. FACTORES DE LA DOCTRINA DEL FAIR USE. 3 APLICACIÓN JUDICIAL DE LA DOCTRINA DEL FAIR USE A LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. IV. VALORACIÓN CONJUNTA DE AMBOS SISTEMAS: HACIA UNA INTERPRETACIÓN MÁS FLEXIBLE.

### **I. Fundamentos de los límites.**

La actividad realizada por los motores de búsqueda puede afectar fundamentalmente a los derechos de reproducción, comunicación y

transformación, como se ha visto, de modo que resulta imprescindible analizar si dicha afección a los derechos de los titulares puede resultar amparada por alguno de los límites a los derechos de autor determinados en la legislación correspondiente, sin perjuicio de lo establecido por la Regla de los Tres Pasos, expuesta con posterioridad.

Estos límites, que en el ámbito internacional generalmente se denominan excepciones y limitaciones (o, en inglés, *exceptions and limitations*), forman parte del sistema del derecho de autor al constituir un reconocimiento en el derecho positivo de los legítimos intereses de los usuarios a utilizar un material protegido sin necesidad de la oportuna autorización<sup>266</sup>. En otros términos: los mencionados derechos exclusivos -como derechos que forman parte de la propiedad intelectual- son limitados, de manera que el titular perderá el control absoluto de su obra en caso de que existan intereses legítimos de un tercero<sup>267</sup>. Estos intereses legítimos pueden englobar desde la protección de los derechos fundamentales de los usuarios, la promoción de la libre circulación de la información y la difusión del conocimiento o a fallos del mercado, entre otros<sup>268</sup>, siendo la mejor doctrina quien los categoriza para justificar su concesión<sup>269</sup>.

---

<sup>266</sup> L. GUIBAULT, *Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, La Haya, Londres, Boston, Kluwer Law International, Information Law Series, nº 9, 2002, p. 109; R. CASAS, «Los límites al derecho de autor», *Revista Iberoamericana del Derecho de Autor*, nº 1, enero-junio, 2007, pp. 42 y ss.

<sup>267</sup> N. BELLOSO, «La protección de los derechos fundamentales en la era digital: su proyección en la propiedad intelectual», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, nº 18, 2009, p. 73. En la misma línea, R. XALABARDER señala que «se respira en el ADPIC una mayor consideración por los legítimos intereses de “terceros”, lo cual no es de extrañar: si el derecho de autor se configura como una propiedad privada, debe quedar sujeta, como toda propiedad, a los fines de política social y económica que se establezcan en beneficio de la sociedad en general». R. XALABARDER, «Los límites a los fines de propiedad intelectual para fines educativos en Internet. Límites para fines educativos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 29, 2008, pp. 90-91; igualmente la mejor doctrina norteamericana apunta: «the copyright is not an inevitable, divine, or natural right that confers on authors the absolute ownership of their creations. It is designed rather to stimulate activity and progress in the arts for the intellectual enrichment of the public. This utilitarian goal is achieved by permitting authors to reap the rewards of their creative efforts»; P. LEVAL, «Toward a Fair use Standard», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p. 1007; C. SÁIZ GARCÍA, «La reforma del límite de ilustración de la enseñanza del art. 32 Textos Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *RDP*, nº 34, 2014, p. 103.

<sup>268</sup> En los preámbulos del TODA y del TIEF, las Partes Contratantes acordaron introducir el párrafo: «reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores

De modo que, sin orden de preferencia, se distinguen los siguientes: una primera categoría cuyos límites representan el respeto a las libertades fundamentales (especialmente la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la información o el derecho a la intimidad), una segunda categoría cuyo fundamento reside en la necesidad de permitir aquellos actos necesarios en el entorno digital para el usuario, una tercera categoría abarcando aquellos límites vinculados a «intereses públicos», otra categoría para aquellas excepciones basadas en fallos del mercado y, por último, una categoría de límites basada en la ausencia de perjuicio económico.

Respecto de la mencionada primera categoría de límites -que engloba el respeto a las libertades fundamentales; especialmente, la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la información o el derecho a la intimidad- debe comenzar por señalarse que la libertad de expresión «*constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática (...)*» al favorecer el progreso social y afianzar la realización del individuo<sup>270</sup>.

Esta libertad, consagrada como un derecho fundamental<sup>271</sup>, ha de ser entendida en términos amplios como la libertad de comunicarse, extendida no

---

*y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna».*

<sup>269</sup> P. SIRINELLI, «Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos». Taller sobre cuestiones de aplicación del tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) celebrado en Ginebra los días 6 y 7 de diciembre de 1999; B. HUGENHOLTZ, *The future of copyright in a digital environment*, Kluwer Law International, La Haya, 1996, pp. 94 y ss.; S. RICKETSON, «Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital», Documento preparado dentro del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, novena sesión, Ginebra, 23 a 27 de 2003, pp. 6 y ss; L. GUIBAULT, «Contracts and copyright exemptions», en B. HUGENHOLTZ (coord.), *Copyright and electronic commerce: legal aspects of electronic copyright management*, Kluwer Law International, La Haya, 2000, pp. 125-163.

<sup>270</sup> Apdo. 46 de la decisión *Roemen & Schmidt v. Luxembourg* de la Corte Europea de Derechos Humanos de 25 de febrero de 2003.

<sup>271</sup> Está contemplada en el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 19 Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, en el art. 10 de la Convención Europea

solo a la expresión verbal y a la de prensa, sino también a individuos o grupos que necesiten hacerlo (como, *v. gr.*, en el ámbito de la política, de la investigación, del arte y de la cultura) porque, de no existir este tipo de limitaciones, su libertad de expresión podría verse mermada al no poder utilizar una obra protegida para poder transmitir su propio mensaje.

Sobre la base de esta idea, el legislador ha reagrupado determinadas excepciones en torno a esta categoría, como es el derecho de cita, la parodia, el *pastiche*, de revista de prensa, la reproducción de discursos, entre otros.

Una segunda categoría de excepciones, de reciente creación, se fundamenta en la necesidad de permitir aquellos actos necesarios en el entorno digital para el usuario. Su origen se encuentra en la multitud de reproducciones *necesarias*, en la mayoría de las ocasiones, para el normal funcionamiento del mencionado mundo digital como, *v. gr.*, aquellas realizadas por los programas de ordenador, bases de datos por el mero uso o la simple transmisión de contenidos protegidos en Internet.

Sobre estas consideraciones quedarían englobadas las excepciones relativas a las grabaciones efímeras, las reproducciones provisionales o las reproducciones de los programas de ordenador<sup>272</sup>.

Una tercera categoría de excepciones abarcaría las vinculadas a los «intereses públicos». Esta categoría se justifica en las necesidades de la propia sociedad manifestadas a través de los usos de las bibliotecas<sup>273</sup> e instituciones educativas y culturales. En la misma se engloban el uso del material protegido,

---

sobre Derechos Humanos y en el art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

<sup>272</sup> P. SIRINELLI, «Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos». Taller sobre cuestiones de aplicación del tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), celebrado en Ginebra los días 6 y 7 de diciembre de 1999, p. 26.

<sup>273</sup> N. ALTARRIBA, B. CALVO y otros, «La propiedad intelectual y las bibliotecas», en Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, La biblioteca pública: compromiso de futuro: actas / II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Salamanca, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Información y Publicación, Madrid, 2004, pp. 325-346, entienden que: «*las bibliotecas son instituciones clave en nuestro Estado de derecho para garantizar el acceso libre a la información y a la cultura*».

*ad exemplum*, para fines educativos -centros docentes-, bibliotecas y archivos, o para personas con deficiencias visuales o auditivas. En definitiva, una categoría que dependerá, sobre todo, de la política legislativa asumida por cada Estado.

Una cuarta categoría abarcaría las excepciones basadas en fallos del mercado. En esta categoría tendrían cabida aquellos límites con el objetivo de paliar alguna deficiencia del mercado, como ocurre en el supuesto en que el propio titular de una obra se ve incapaz de imponer sus derechos de forma efectiva sobre control no autorizado de un usuario, o cuando las condiciones del mercado hagan muy difícil o costoso las negociaciones entre los titulares de la obra y los usuarios potenciales de la misma<sup>274</sup>.

A esta categoría pertenecería el límite de la copia privada, una excepción especialmente afectada por el desarrollo tecnológico, que ha ido variando a lo largo del tiempo -como se ha puesto de manifiesto en alguna ocasión-. En sus inicios, este límite se justificaba en la ausencia de perjuicio económico al titular de la obra reproducida. Sin embargo, la aparición de los primeros progresos tecnológicos (v. gr. cintas de casete, VHS o fotocopiadoras) y consecuentemente una mayor facilidad para realizar copias, *reorientó* su justificación hacia su imposibilidad de control por parte del titular de la obra protegida<sup>275</sup>. Finalmente, el avance en materia de la digitalización (*i.e.* grabadoras de CDs/DVD o escáneres) e Internet, que está permitiendo reproducciones instantáneas y de perfecta calidad, ha comportado que los fundamentos sobre los que se sustentaba (falta de perjuicio económico e imposibilidad de control) carezcan de sentido en la actualidad.

Estas reproducciones, hoy en día, pueden llegar a causar un verdadero perjuicio económico al titular de la obra protegida, por la rapidez y verosimilitud de la copia realizada sobre su original, toda vez que es discutible que las oportunas medidas tecnológicas<sup>276</sup> garanticen un control eficaz de la obra

---

<sup>274</sup> I. GARROTE, *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada, 2010, p. 65.

<sup>275</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, *ob. cit.*, pp. 328-329.

<sup>276</sup> Las medidas pueden ser varias desde el control de acceso a la página web, sobre todo se da en las páginas comerciales, hasta medidas anticopia -*anticache*- o para proteger obras fotográficas, como los «*watermarks*» o «*fingerprinting*». En este trabajo no se trata su problemática jurídica,

protegida, pues existen sujetos (como los conocidos *hackers* o piratas informáticos) que al tiempo de crearse estas medidas de protección, ágilmente, hacen otras medidas para destruirlas o eludirlas<sup>277</sup>.

Actualmente, el límite se justifica por las «imperfecciones del mercado» aunque algunos autores creen que, paulatinamente, irá desapareciendo su fundamento al haber surgido nuevas técnicas para licenciar el uso protegido de una obra<sup>278</sup>. Además, esta desaparición no entrañaría mayores dificultades dado que el límite de la copia privada puede justificarse sobre la base de la protección al derecho a la intimidad<sup>279</sup> o el derecho de acceso a la cultura, entre otros.

Por último, existe una categoría basada en la ausencia de perjuicio económico. Esta justificación se utiliza, por ejemplo, para aceptar las «grabaciones efímeras» (necesarias para el funcionamiento ordenadores), puesto que el perjuicio ocasionado es insignificante. Originariamente, recuérdese, era la justificación para la copia privada, pero, como se ha puesto de relieve, estas reproducciones son cada vez de mejor calidad, se realizan con rapidez y pueden causar verdaderos perjuicios económicos al titular, lo que ha derivado que muchos Estados hayan fijado una remuneración -canon<sup>280</sup> - por cada copia privada. En todo caso, deberá ser analizado caso por caso<sup>281</sup>.

---

pero sirva advertir en este momento, que ha sido descrita por numerosos autores nacionales e internacionales.

<sup>277</sup> J. MASSAGUER, «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley*, n° 7800, Sección Tribuna, 2012, p. 6.

<sup>278</sup> B. HUGENHOLTZ intuyó que en el mundo digital perdurarían los límites cuya justificación se amparara en la Constitución, como el derecho a la libertad de expresión, información, etc., B. HUGENHOLTZ, «Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?» ponencia de la Conferencia «Rights, Limitations and Exceptions: Striking a Proper Balance». IFLA/IMPRIMATUR celebrada en el año 1997 (disponible en: <http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html>).

<sup>279</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 328-329.

<sup>280</sup> Sin embargo, «el canon por copia privada es poco equitativo porque considera que la posibilidad de realizar dichas copias es un elemento constitutivo del fair use. Hay que distinguir entre un ciudadano que ha realizado descargas para su propio uso y una persona que organiza una actividad lucrativa basada en la falsificación a gran escala. Las industrias culturales no deben convertirse en máquinas de hacer dinero, ni Internet en un instrumento de privatización de la cultura y del conocimiento» [Párrafo 4.3.4.1]. Dictamen del Comité Económico y Social



Hechas las precedentes consideraciones, únicamente resta por señalar que, con independencia de la justificación de cada uno de los límites, cualquier excepción a los derechos de autor deberá superar la Regla de los Tres Pasos que solo permite amparar en un límite una determinada conducta cuando «*sea en determinados casos especiales, no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor*»<sup>282</sup>.

## **1. Límites en la legislación internacional, europea y nacional.**

Los límites a los derechos de explotación tienen un origen internacional, remontándose el primero de sus textos al siglo XIX. Como se verá a continuación, casi todos los países han ratificado estos Tratados internacionales en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que las excepciones y limitaciones se han ido incorporando gradualmente en las legislaciones internas, lo que supone un alto grado de armonización mundial en la materia. Asimismo, en el ámbito regional encontramos alguna referencia a estos límites a los derechos de autor -sobre todo en las directivas promulgadas durante los años noventa-. De manera que empezando por la normativa de origen internacional y finalizando por la española, se detallan en este epígrafe los distintos límites recogidos en estos mencionados textos que pueden afectar a la actividad de los motores de búsqueda.

En el contexto internacional, el Convenio de Berna fue el primer gran Tratado internacional en materia de derechos de autor. Este texto recogió por primera vez el derecho de reproducción y sus límites, como el derecho de cita<sup>283</sup>,

---

Europeo sobre el tema «El mercado digital como motor del crecimiento» (dictamen exploratorio). 2012/C 229/01; publicado en el DOUE el 31 de julio de 2012, C-229/5.

<sup>281</sup> P. SIRINELLI, «Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos», *ob. cit.*, p. 26.

<sup>282</sup> Art. 9.2 CB.

<sup>283</sup> Art. 10.1 CB: «*son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa*».

la excepción para fines educativos<sup>284</sup>, la reproducción de discursos públicos por parte de la prensa y radiodifusión<sup>285</sup>, el uso de artículos de prensa por otros medios de comunicación<sup>286</sup>, el uso de contenido protegido para información de actualidad<sup>287</sup>, el límite para las «grabaciones efímeras» de obras radiodifundidas<sup>288</sup> y, finalmente, se añadió la conocida como «Regla de los Tres Pasos»<sup>289</sup> que habilita a los distintos Estados miembros a mantener e introducir límites al derecho de reproducción siempre que se cumplan sus requisitos.

---

<sup>284</sup> Art. 10.2 CB: «se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados».

<sup>285</sup> Art. 2 bis II CB: «se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el Artículo 11bis,1) del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue».

<sup>286</sup> Art. 10.1 bis CB: «se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección».

<sup>287</sup> Art. 10 bis 2 CB: «queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento».

<sup>288</sup> Art. 11 bis CB: «Derechos de radiodifusión y derechos conexos: 1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida; 2. Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones efímeras».

<sup>289</sup> Analizada en el apdo. siguiente.

El siguiente texto internacional, en sentido cronológico, es la Convención de Roma de 1961<sup>290</sup>. Una convención que, en sí misma, no armonizó los límites de los derechos conexos. Sin embargo, el artículo 15 contiene una disposición relativa a la posible adopción de excepciones de estos derechos en los siguientes casos: cuando se trate de una utilización para uso privado; cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones y cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994<sup>291</sup> no aborda ningún listado de límites o excepciones a los derechos de autor. Si bien, una escasa pero fundamental referencia a estos límites se encuentra en el artículo 13, un precepto de corte similar al artículo 9.2 del Convenio de Berna que amplía las limitaciones o excepciones a todos los derechos exclusivos, toda vez que no se centra en el autor sino que, directamente, menciona al titular de los derechos.

En los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tampoco contemplan ningún listado de excepciones y limitaciones sino que la única referencia se halla en el artículo 10 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y el artículo 16 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o ejecución y fonogramas, respectivamente.

Por último, los textos internacionales más recientes que contemplan límites y excepciones a los derechos de autor son, por un lado, el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de 2012<sup>292</sup>, que

---

<sup>290</sup> Convención Internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 [BOE número 273/1991, de 14 de noviembre de 1991].

<sup>291</sup> Ratificado por España el 30 de Diciembre de 1994 [BOE de 24 de Enero de 1995], en adelante: ADPIC o TRIPS (en inglés).

<sup>292</sup> Adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing el 24 de junio de 2012.

dedica el artículo 13 a las limitaciones y excepciones<sup>293</sup>, así como la declaración concertada relativa a este artículo señala que *«la declaración concertada relativa al artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) también se aplica mutatis mutandis al artículo 13 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado»*. Y, por otro lado, el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso de 2013, que aborda en el artículo 4<sup>294</sup> las limitaciones y excepciones con varias

---

<sup>293</sup> Art.13: Limitaciones y excepciones: *«1. Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, en relación con la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas. 2. Las Partes Contratantes restringirán toda limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante»*.

<sup>294</sup> Art. 4: *«Excepciones y limitaciones contempladas en la legislación nacional sobre los ejemplares en formato accesible: 1 a) Las Partes Contratantes establecerán en su legislación nacional de derecho de autor una limitación o excepción relativa al derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de puesta a disposición del público, tal y como se establece en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), para facilitar la disponibilidad de obras en formato accesible en favor de los beneficiarios. La limitación o excepción prevista en la legislación nacional deberá permitir los cambios necesarios para hacer accesible la obra en el formato alternativo. b) Las Partes Contratantes podrán también prever una limitación o excepción relativa al derecho de representación o ejecución pública para facilitar el acceso a las obras por los beneficiarios. 2) Una Parte Contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 4.1) respecto de todos los derechos en él mencionados, mediante el establecimiento de una limitación o excepción en su legislación nacional de derecho de autor de modo que: a) Se permitirá a las entidades autorizadas, sin la autorización del titular del derecho de autor, realizar un ejemplar en formato accesible de la obra, obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato accesible, así como suministrar esos ejemplares a un beneficiario por cualquier medio, incluido el préstamo no comercial o mediante la comunicación electrónica por medios alámbricos o inalámbricos, y tomar cualquier medida intermedia para alcanzar esos objetivos, cuando se satisfagan todas las condiciones siguientes: i) que la entidad autorizada que desee realizar dicha actividad tenga acceso legal a esa obra o a un ejemplar de la misma; ii) que la obra sea convertida a un formato accesible, que puede incluir cualquier medio necesario para consultar la información en dicho formato, pero no introduzca más cambios que los necesarios para que el beneficiario pueda acceder a la obra; iii) que dichos ejemplares en formato accesible se suministren exclusivamente a los beneficiarios; y iv) que la actividad se lleve a cabo sin ánimo de lucro; y b) Un beneficiario, o alguien que actúe en su nombre, incluida la principal persona que lo cuide o se ocupe de su atención, podrá realizar un ejemplar*

declaraciones concertadas respecto a este artículo<sup>295</sup>.

A nivel regional, y de la mano de los citados Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el sistema de los límites a los derechos exclusivos de autor, en la Unión Europea, se halla ampliamente recogido en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Del exhaustivo listado de límites resulta curioso que la única excepción obligatoria para todos los Estados miembros sea la contemplada en su primer apartado<sup>296</sup>, una excepción que afecta exclusivamente al derecho de

---

*en formato accesible de la obra para el uso personal del beneficiario, o podrá ayudar de otra forma al beneficiario a reproducir y utilizar ejemplares en formato accesible cuando el beneficiario tenga acceso legal a esa obra o a un ejemplar de la misma. 3. Una Parte Contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 4.1) mediante el establecimiento de otras limitaciones o excepciones en su legislación nacional de derecho de autor conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 [4]. 4. Una Parte Contratante podrá circunscribir las limitaciones y excepciones previstas en el presente artículo a las obras que, en el formato accesible en cuestión, no puedan ser obtenidas comercialmente en condiciones razonables por los beneficiarios en ese mercado. Toda Parte Contratante que opte por esa posibilidad deberá declararlo en una notificación depositada ante el Director General de la OMPI en el momento de la ratificación o de la aceptación del presente Tratado o de la adhesión al mismo o en cualquier otro momento ulterior. 5. Corresponderá a la legislación nacional determinar si las limitaciones y excepciones previstas en el presente artículo están sujetas a remuneración».*

<sup>295</sup> «Declaración concertada relativa al artículo 4.3): *Queda entendido que, en lo que respecta a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, el presente párrafo no reduce ni amplía el ámbito de aplicación de las limitaciones y excepciones contempladas en el Convenio de Berna en lo relativo al derecho de traducción».* Y, «Declaración concertada relativa al artículo 4.4): *Queda entendido que el requisito de disponibilidad comercial no prejuzga si una limitación o excepción contemplada en el presente artículo está en conformidad con la regla de los tres pasos».*

<sup>296</sup> Art. 5.1 DDASI: «*Los actos de reproducción provisional a que se refiere el art. 2, que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar: a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o b) una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica independiente, estarán exentos del derecho de reproducción contemplado en el art. 2».*

reproducción, permitiendo dar cobertura a la gran mayoría de actos que hacen posible la transmisión de obras en Internet<sup>297</sup>. Dicho esto, el resto de excepciones y limitaciones al derecho de reproducción y comunicación al público que podrían, *a priori*, aplicarse a las actividades de los motores de búsqueda, son:

- i) La reproducción para usos privados [artículo 5.2 b) Directiva 2001/29/CE].
- ii) La reproducción efectuada por bibliotecas, archivos y museos [artículo 5.2 c) Directiva 2001/29/CE].
- iii) Las grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus medios y para sus emisoras, la conservación podrá autorizarse en archivos oficiales [artículo 5.2 d) Directiva 2001/29/CE].
- iv) El uso del contenido protegido con fines educativos o de investigación científica [artículo 5.3 a) Directiva 2001/29/CE].
- v) El uso del material protegido sea en beneficio de personas con minusvalías [artículo 5.3 b) Directiva 2001/29/CE].
- vi) La reproducción y comunicación sobre temas de actualidad económica, política o religiosa, o emisiones de obras o prestaciones de mismo carácter, es decir: uso para fines informativos y para revistas de prensa [artículo 5.3 c) Directiva 2001/29/CE].
- vii) El uso de citas con fines de crítica o de reseña [artículo 5.3 d) Directiva 2001/29/CE].
- viii) El uso de la obra protegida se realice a efectos de caricatura, parodia o *pastiche* [artículo 5.3 k) Directiva 2001/29/CE].
- ix) Finalmente, la Regla de los Tres Pasos, aplicable a todos los límites y que se analiza ampliamente en el siguiente apartado [artículo 5.5 Directiva 2001/29/CE].

El fundamento de los mencionados límites es aclarado en varios de los considerandos de la propia Directiva al incidir que: *«debe garantizarse un justo*

---

<sup>297</sup> M. PEGUERA, «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache», en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, ob. cit., p. 171; R. XALABARDER, «Los límites a los fines de propiedad intelectual para fines educativos en Internet. Límites para fines educativos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 29, 2008, p. 36.

*equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros deben reevaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. (...)»<sup>298</sup>, además de que «al aplicar las excepciones y limitaciones previstas en la presente Directiva, éstas deben ejercerse de acuerdo con las obligaciones internacionales. Las citadas excepciones y limitaciones no deben aplicarse ni de tal forma que los intereses legítimos del titular del derecho se vean perjudicados ni de manera contraria a la explotación normal de su obra o prestación. El establecimiento de dichas excepciones o limitaciones por los Estados miembros debe, en particular, reflejar debidamente el creciente impacto económico que pueden tener las mismas a la luz de los avances logrados en la electrónica. Por consiguiente, puede resultar necesario limitar aún más el alcance de determinadas excepciones o limitaciones en lo tocante a ciertas nuevas utilizaciones de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor»<sup>299</sup>.*

Finalmente, en el orden interno, los límites a los derechos exclusivos recogidos en los artículos 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>300</sup> y que, igualmente, podrían aplicarse a las citadas actividades son:

- i) Las reproducciones provisionales que formen parte de un proceso tecnológico [artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual].
- ii) La reproducción para uso privado [artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>301</sup>].

---

<sup>298</sup> Cdo. 31 DDASI.

<sup>299</sup> Cdo. 44 DDASI.

<sup>300</sup> Nótese de la reforma de la LPI anteriormente citada.

<sup>301</sup> Tras la reforma de la LPI, queda redactado de la siguiente manera: «*sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurren simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada: a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales. b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la*

- iii) El derecho de cita, el límite relacionado con las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseña o revista de prensa y el *press-clipping* [artículo 32 apartados 1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>302</sup>].
- iv) La excepción sobre temas de actualidad [artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual].

---

*obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos: 1.º Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil. 2.º Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada. c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio. 3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior apartado: a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra. b) Las bases de datos electrónicas. c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99».*

<sup>302</sup> Art. 32.1 y 2 LPI reformada: «es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite. 2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización».



- v) Las grabaciones técnicas e instrumentales de la comunicación pública diferida [artículo 36.3 de la Ley de Propiedad Intelectual].
- vi) Las reproducciones y la puesta a disposición con fines de investigación [artículo 37.1 y 37.3 de la Ley de Propiedad Intelectual].
- vii) El uso a efectos de caricatura o parodia [artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual].

## **2. Amparo de las actividades de los motores de búsqueda en los límites a los derechos de autor.**

Siguiendo la sistemática fijada en los capítulos anteriores sobre las actividades realizadas por los motores de búsqueda, y habiendo señalado como distintos derechos exclusivos pueden verse afectados, en el presente epígrafe se analiza si estas actividades pueden quedar subsumidas y, por ende, amparadas en algunos de los límites descritos *ut supra*.

Así las cosas, la actividad de *browsing*, que claramente constituye una vulneración de los derechos exclusivos (principalmente el derecho de reproducción), podría quedar amparado por el límite de la copia provisional, según la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como *Meltwater*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13), pues son copias que se producen en la pantalla del ordenador. Así, *en principio*<sup>303</sup>,

---

<sup>303</sup> Sin embargo, la mencionada STJUE (Sala Cuarta) *Public Relations Consultants Association Ltd contra Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13), considera (apdo. 53) que «para poder invocar la excepción establecida por la referida disposición, tal como se ha interpretado en el apdo. anterior de la presente sentencia, es necesario además que estas copias cumplan los requisitos del artículo 5, apdo. 5, de la Directiva 2001/29», es decir, deberá pasar el filtro de la regla de los tres pasos. En este supuesto en concreto, analizado los tres pasos, considera el Tribunal que «procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 5 de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que las copias en pantalla y las copias en caché, efectuadas por un usuario final durante la consulta de un sitio de Internet, cumplen los requisitos con arreglo a los cuales estas copias deben ser provisionales, tener carácter transitorio o accesorio y formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, así como los requisitos establecidos en el artículo 5, apdo. 5, de dicha Directiva, y, por lo tanto, pueden realizarse sin autorización de los titulares de derechos de autor» (apdo. 63).

quedarían amparadas por el artículo 5.1 de la Directiva sobre Derechos de Autor (ex. artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual), ya que el acto de visualizar una página web está permitido<sup>304</sup>, siempre que su titular no lo prohíba expresamente<sup>305</sup>, una situación es similar a la creada por las copias RAM - analizadas a continuación-.

En Estados Unidos, la jurisprudencia inicial entendía que realizar estas copias vulneraban el *copyright*. No obstante, posteriormente, en *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Service*<sup>306</sup>, se señaló que podría quedar amparada esta actividad por la doctrina del uso justo<sup>307</sup>. En la actualidad, esta actividad deberá pasar, en todo caso, el filtro de los cuatro factores para ver si el uso protegido de la obra sin autorización de su titular finalmente queda amparado, como se verá al final del capítulo con el análisis de esta doctrina en el sistema angloamericano.

En cuanto a la actividad del *caching* que, como se ha visto, también vulnera distintos derechos de los titulares de las obras protegidas, nos obliga a distinguir su tipología (v. gr. efímeras, RAM o *caché*) para encontrar su eventual amparo.

---

<sup>304</sup> De acuerdo con el apdo. 52 del asunto *Meltwater* (C-360/13): «debe declararse que las copias controvertidas en el litigio principal cumplen los requisitos primero a tercero enunciados en esta disposición».

<sup>305</sup> S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ob. cit., pp. 153 y 161; I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., p. 339; *Id.*, *La reforma de la copia privada en la legislación de propiedad intelectual*, ob. cit., p. 125.

<sup>306</sup> *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Service*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995).

<sup>307</sup> «Absent a commercial or profit-depriving use, digital browsing is probably a fair use; there could hardly be a market for licensing the temporary copying of digital works onto computer screens to allow browsing. Unless such a use is commercial, such as where someone reads a copyrighted work online and therefore decides not to purchase a copy from the copyright owner, fair use is likely. Until reading a work online becomes as easy and convenient as reading a paperback, copyright owners do not have much to fear from digital browsing and there will not likely be much market effect. Additionally, unless a user has reason to know, such as from the title of a message, that the message contains copyrighted materials, the browser will be protected by the innocent infringer doctrine, which allows the court to award no damages in appropriate circumstances. In any event, users should hardly worry about a finding of direct infringement; it seems highly unlikely from a practical matter that a copyright owner could prove such infringement or would want to sue such an individual», *Id.*, p. 1378, n. p. 25.

En tal sentido, las copias *efímeras* quedarán amparadas cuando se den todos<sup>308</sup> los requisitos previstos por el legislador en la excepción fijada en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/29/CE<sup>309</sup> (como es en su homóloga nacional del artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual). En este caso, los requisitos de este tipo de reproducciones están justificados por tratarse de copias transitorias o accesorias (pues recuérdese que la operación se realiza en milésimas de segundo además de ser provisionales o efímeras<sup>310</sup>), por formar parte integrante y esencial del proceso tecnológico (puesto que la red no funcionaría sin ellas<sup>311</sup>) y, finalmente, por cumplir con la finalidad de llevar la información de origen a destino, es decir, en calidad de intermediario. Además, estas reproducciones

---

<sup>308</sup> STJUE (Sala Cuarta) *Infopaq vs. Danske Dagblades Forening*, de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08), apdo. 55.

<sup>309</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, ob. cit., p. 353; S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ob. cit., p. 152; J. F. ORTEGA DÍAZ señala por ejemplo que «*el routing es la reproducción de una mera transmisión en el marco de una utilización lícita que merece quedar incluida dentro del ámbito de la exención, pues parece indudable que la misma no posee, per se una significación económica independiente tal y como se exige la cláusula de cierre del art. 5,1 DDASI*», J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, ob. cit., p. 74.

<sup>310</sup> Véase, en este sentido, la sentencia *Infopaq*, de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08), apdo. 64. En el asunto *Meltwater*, el Tribunal de Justicia señaló respecto de su interpretación que (apdo. 23): «*los requisitos que se acaban de enumerar deben ser objeto de interpretación estricta, dado que el artículo 5, apdo. 1, de la Directiva 2001/29 constituye una excepción a la regla general que ésta establece y que exige que el titular de los derechos de autor autorice toda reproducción de una obra suya protegida*».

<sup>311</sup> Véanse las SSTJUE (Sala Cuarta) *Infopaq vs. Danske Dagblades Forening*, de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08) apdo. 61, el auto *Infopaq International*, de 17 de enero de 2012 (C-302/10) apdo. 30 y el asunto *Meltwater*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13) apdo. 37.

deben carecer de contenido económico<sup>312</sup>, toda vez que su función reside en saber la dirección a la que va destinada la información solicitada<sup>313</sup>.

Respecto a las copias RAM, en principio, quedarían igualmente amparadas por el artículo 5.1 de la Directiva sobre los Derechos de Autor por tratarse de reproducciones provisionales (desaparecen al apagarse el ordenador) y por ser necesarias por formar parte integrante del proceso tecnológico (estas reproducciones son las que reciben la información y automáticamente la presenta al usuario en su pantalla). Sin embargo, las dudas residen respecto del «significado económico» que puedan llegar a tener estas reproducciones, de manera que deberán diferenciarse aquellas reproducciones RAM de páginas web cuyo contenido es libre de las protegidas mediante clave de acceso.

En este primer supuesto no se plantean problemas por existir una presunción *iuris tantum* por la libertad de acceso al contenido de la web por parte de su titular. En tal sentido, las copias RAM quedarían amparadas por el art. 5.1 de la Directiva sobre Derechos de Autor<sup>314</sup>. En cambio, si el titular de la página web decide restringir su contenido mediante alguna clave de acceso (previo pago, por ejemplo), la problemática se plantea a la hora de poder subsumirlas en el art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE, pues precisamente esta copia RAM puede llegar a tener una significación económica independiente, de manera que

---

<sup>312</sup> STJUE (Gran Sala) *Football Association Premier League y Karen Murphy* de 4 de octubre de 2011 (asunto 403/08), delimita en el apdo. 176 que: «los actos de reproducción provisionales realizados en la memoria del decodificador de la señal vía satélite y en la pantalla de televisión forman parte inseparable y no independiente del proceso de recepción de las emisiones difundidas que contienen las obras de que se trata. Por lo demás, se realizan al margen de la influencia -o, incluso, de la consciencia- de las personas que tienen acceso de este modo a las obras protegidas». Y el apdo. 177: «por consiguiente, estos actos de reproducción provisionales no pueden generar una ventaja económica adicional que exceda de la ventaja derivada de la simple recepción de las emisiones controvertidas».

<sup>313</sup> S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ob. cit., p. 160; I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., pp. 350-352.

<sup>314</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, ob. cit., p. 356; S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, ob. cit., p. 154; I. GARROTE, *La reforma de la copia privada en la legislación de propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 127 y ss.; *Id.*, *El derecho de autor en Internet*, ob. cit., p. 338 dice que: «si Internet basa su funcionamiento en la libre exposición de los materiales que se colocan en la red, es razonable confiar en que el que ha colocado sus obras en línea está permitiendo esas conductas, a menos que explícitamente se diga lo contrario, pues de lo contrario sería absurdo que colocase una obra en la Red a la que se puede acceder libremente».

difícilmente podrá quedar amparada por dicho límite, salvo que el usuario tuviera su correspondiente *password*<sup>315</sup>. Igualmente ocurre con la legislación nacional, *ex. artículo. 31.1* de la Ley de Propiedad Intelectual, por el significado económico independiente que pueden llegar a tener -como se ha visto-. Por tanto, se deberá acudir a la presunción *iuris tantum* mencionada y a la buena fe del usuario para admitir este tipo de actos, pues si su titular pone libremente sus obras sin restricción alguna, las copias realizadas estarán exentas. En cambio, en caso de estar protegido su material, en principio, la copia RAM no quedará autorizada<sup>316</sup>, salvo que esta reproducción, *v. gr.*, cumpla las condiciones para ser una reproducción para uso privado del copista (*ex. artículo 31.2* de la Ley de Propiedad Intelectual).

A tenor de lo expuesto, en efecto, el legislador europeo tenía en mente que esta excepción se aplicara a ciertas reproducciones efímeras o técnicas siempre que cumplieran lo prescrito en el precepto<sup>317</sup>.

En cambio, las copias *caché*, *i.e.* aquellas copias que no son imprescindibles para el uso de la obra o prestación sino que agilizan el proceso de acceso a las mismas, se distinguen -recuérdese- entre las copias *caché* locales de las copias del sistema (o *proxy caching*). De las primeras señalar que las copias «locales persistentes» son propias reproducciones al albur del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE y del artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual y podrán hallar su amparo únicamente en caso de copia para uso privado, mientras que las «no persistentes» tienen el mismo tratamiento que las copias RAM, pudiendo estar amparadas por el límite del artículo 5.1 de la Directiva 2001/29/CE y del artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual como se ha expuesto<sup>318</sup>.

---

<sup>315</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual, ob. cit.*, pp. 356-357; I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet, ob. cit.*, p. 339; S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital, ob. cit.*, p. 153.

<sup>316</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual, ob. cit.*, p. 353.

<sup>317</sup> J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª ed., Civitas Thomson-Reuters, Navarra, 2009, p. 276.

<sup>318</sup> B. RIBERA BLANES, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual, ob. cit.*, p. 376; I. GARROTE, *El derecho de autor en Internet, ob. cit.*, pp. 357-358; S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital, ob. cit.*, p. 156.

Respecto de las copia *caché*, en la modalidad de *proxy caching* no resultan copias transitorias, y, como se ha dicho, estas copias pueden llegar a tener un significado económico independiente muy importante<sup>319</sup>, por lo que necesitarán de la autorización de su titular. Sin embargo, en la práctica, ciertamente, resulta inviable solicitar al correspondiente titular la autorización de cada una de las obras reproducidas, pues pondría en peligro el funcionamiento de la red dado que muchos prestadores no asumirían las consecuencias de una eventual infracción de derechos de autor, lo que provocaría, en gran medida, que no se facilitara a los usuarios determinados contenidos. De este modo, sabiendo la importancia de estas copias para el entramado de Internet, el legislador europeo -y nacional-, ante la dificultad de ampararlas bajo el límite de la copia provisional o, en su caso, en el de la copia privada, encontró la solución fuera de la normativa de derecho de autor.

En este caso, la solución vino de la mano del artículo 13 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de julio de 2000, sobre Comercio Electrónico<sup>320</sup>, claramente inspirado en el sección 512 (b) de la *Digital Millennium Copyright Act* norteamericana, en el que se recoge la exención de responsabilidad para aquellos

---

<sup>319</sup> I. GARROTE, *La reforma de la copia privada en la legislación de propiedad intelectual*, ob. cit., p. 132.

<sup>320</sup> «Artículo 13. Memoria tampón (Caching): 1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que: a) El prestador de servicios no modifique la información; b) El prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información; c) El prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector; d) El prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y e) El prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella será imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella. 2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedirla».

prestadores de servicios que realicen este tipo de actividades siempre que se cumplan ciertas condiciones<sup>321</sup>.

Ahora bien, las copias en *caché* realizadas por los motores de búsqueda y mostradas en sus páginas de resultados no se hallan amparadas por ninguno de los límites legales señalados anteriormente, dado que ni son imprescindibles para la búsqueda y, en ocasiones, se pone en duda esta provisionalidad<sup>322</sup>. De ahí que constituirán una infracción de los derechos exclusivos de su titular en caso de no contar con su pertinente autorización.

Sin embargo, la jurisprudencia está siendo la encargada de amparar este uso como, *v. gr.*, varias decisiones en los Estados Unidos de América que las han amparado en aplicación de la doctrina del *fair use* (en la medida que se supere el test de los cuatro factores), dado que no existe disposición legal expresa que las ampare. Y, en cierto modo, los tribunales europeos -emulando a sus homólogos estadounidenses- están aplicando flexiblemente su sistema de límites o, también, acudiendo soluciones fuera del marco de la Ley de Propiedad Intelectual con la finalidad de demostrar que no constituyen infracción<sup>323</sup>.

Respecto al derecho de comunicación al público se aplicará la misma concepción que para el *browsing*, es decir, dependiendo de la protección de la página podrá este derecho verse vulnerado. En cambio, el derecho de transformación no se ve vulnerado dado que las reproducciones no conllevan su transformación.

En cuanto al *mirroring*, existe unanimidad en la doctrina que este tipo de reproducciones no quedaría amparadas por la excepción del artículo 31.1 de la

---

<sup>321</sup> La exoneración de la responsabilidad es tratada ampliamente en los Cap. IV y V.

<sup>322</sup> En tal sentido se pronuncia la SAP de Barcelona (sec. 15ª), recogido en el F. D. 1º de la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 172/2012, de 3 de abril de 2012 [RJ 2012\5272]: «*de modo que tampoco parece que queda su inclusión dentro de la excepción del art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE y, consiguientemente, del art. 31.1 LPI, porque difícilmente encaja en la dicción literal de dichos preceptos*», no faltándole razón al demandante cuando, en su recurso de apelación, niega que el servicio *caché* sea necesario para la búsqueda, que queda cumplida con la relación de hipervínculos, y cuestiona su carácter provisional, ya que la copia *caché* queda a disposición de los usuarios durante un tiempo aleatorio que no necesariamente coincide con la modificación de la página web por su titular».

<sup>323</sup> *Vid. infra* apdo. II.4.C.

Ley de Propiedad Intelectual, por no ser reproducciones temporales sino por quedar fijas de forma relativa en un servidor más cercano y, por supuesto, por tener relevancia económica ya que pueden llegar a restar potenciales ingresos en publicidad y visitas al legítimo titular de la obra o prestación reproducida<sup>324</sup>.

En cuanto la actividad del *linking* -propiamente dicha-, no necesitaría amparo legal pues, *a priori*, el simple acto de establecer un enlace no constituye reproducción ni comunicación al público<sup>325</sup>. Ello no obstante, el enlace podrá vulnerar el derecho de comunicación al público siempre y cuando se dirija a un «público nuevo»<sup>326</sup>, de tal forma que habrá de reconsiderarse si esta actividad puede verse amparada por algún límite, como podría ser, *v. gr.*, el límite de la cita del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual o bien el de los trabajos sobre temas de actualidad del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>327</sup>, aunque algunas voces discrepan que un enlace pueda ampararse por el límite del derecho de cita al no cumplirse uno de los requisitos principales: la utilización de un fragmento, porque un enlace remite a la obra completa<sup>328</sup>.

Ahora bien, con respecto a la técnica del enmarcado o *framing* bien se podría encontrar su amparo en el mencionado límite de los trabajos sobre temas de actualidad del artículo 33.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, siempre que se reúnan sus condiciones, aunque no descarta la doctrina que se pueda igualmente amparar esta técnica por el límite de la cita<sup>329</sup>. Las imágenes en miniatura o *thumbnails*, que vulneran el derecho de reproducción, comunicación al público y,

---

<sup>324</sup> S. LÓPEZ MAZA, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, *ob. cit.*, p. 142; I. GARROTE, *El Derecho de autor en Internet*, *ob. cit.*, p. 313.

<sup>325</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, *ob. cit.*, p.124-125; *Id.*, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, pp. 77-78.

<sup>326</sup> *Vid. supra*. Cap. II apdo. II.2.A sobre el análisis de las SSTJUE (Sala Cuarta) *Nils Svensson y otros contra Retriever Sverige AB*, de 13 de febrero de 2014 (asunto C-466/12) y (Sala Noventa), *BestWater International GmbH contra Michael Mebes, Stefan Potsch*, de 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13).

<sup>327</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, *ob. cit.*, p. 128.

<sup>328</sup> A. CASTAN PÉREZ-GÓMEZ, «Panorámica general de la cita como límite al derecho de autor en Internet», en C. ROGEL VIDE (coord.), *Los Límites del Derecho de Autor*, Reus, Madrid, 2006, p. 146.

<sup>329</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, *ob. cit.*, p. 136; *Id.*, «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE*, nº 35, 2003, p. 83; C. FRANCO VÁZQUEZ y J. I. VIDAL PORTABALES, «Imágenes en la web y derechos de autor», *ADI*, vol. 28, 2007-2008, p. 519.



también, el derecho de transformación, en principio, tampoco quedarían amparadas en ningún límite. Sin embargo, conforme se verá extensamente, la jurisprudencia intenta encontrar acomodo interpretando de manera flexible el límite de la cita e, incluso, creando en apariencia en nuevos límites con la finalidad de garantizar la libertad de navegación y comunicación de los usuarios.

Por último, similar situación está ocurriendo para la técnica de los *snippets*, que vulnerándose varios derechos exclusivos, en principio, no estaría amparada en los actuales límites legalmente reconocidos<sup>330</sup>, aunque la jurisprudencia está legitimando estas actividades de los buscadores por una interpretación flexible del límite de cita, por una analogía del uso neutro del propio buscador fijado en la Directiva sobre el comercio electrónico o por su insignificante contenido económico, como se verá a lo largo del capítulo.

## **II. Sistema cerrado de límites: la Regla de los Tres Pasos.**

### **1.- Origen de la Regla de los Tres Pasos.**

El Convenio de Berna fue el primer gran texto internacional que incluyó la prueba de los Tres Pasos<sup>331</sup>. Este Convenio, que ha sufrido varias revisiones a lo largo del poco más de un siglo de vigencia, incluyó por primera vez la Regla de

---

<sup>330</sup> Sin embargo, esta actividad a ojos del legislador español quedará amparada por el límite de la cita a partir del 1 de enero de 2015. Recuérdese que la modificación del «artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica» señala: «*sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos*».

<sup>331</sup> Para estudio comentado sobre el Convenio de Berna, véase: I. GARROTE, «Artículo 9», en R. BERCOVITZ (coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 748-832.

los Tres Pasos en la Conferencia de Estocolmo del año 1967. Tras un largo debate, el triple-test se incorporó en el segundo apartado del artículo noveno, sirviendo como contrapeso al derecho de reproducción. A partir de este momento, esta regla -conocida como un límite a los límites<sup>332</sup> - se fue incorporando al resto de textos internacionales aprobados en la materia, extendiéndose así su ámbito de influencia<sup>333</sup> y, de igual modo, se ha ido añadiendo a las legislaciones nacionales de cada Estado firmante.

En tal sentido, los acuerdos de carácter internacional<sup>334</sup> que han incorporado la prueba de los Tres Pasos son: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio<sup>335</sup> -en varios de sus artículos siendo la principal referencia el artículo 13-, a los Tratados de Internet, en concreto, en el artículo 10 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y en el artículo 16.2 del Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas, respectivamente. Por último, la Regla de los Tres Pasos ha sido incluida recientemente en el artículo 13 del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales<sup>336</sup> y, también, en el artículo 11 del Tratado de Marrakesh para facilitar el acceso a

---

<sup>332</sup> B. HUGENHOLT y R. OKEDIJI, «Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright», Final Report, 2008, p. 18; B. BERCOVITZ *et al.*, *Manual de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, p. 102; M. SOL MUNTAÑOLA (Mod), J. MARÍN LÓPEZ, J. C. ERDOZAIN, A. GONZÁLEZ, «Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital? Mesa redonda: El test de las tres etapas y la comunicación pública», FUOC, 2005, p. 31.

<sup>333</sup> S. RIKETSON y J. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights-The Berne Convention and Beyond*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 756.

<sup>334</sup> De los distintos acuerdos adoptados, se ha de tener en cuenta el número de países que forman parte cada uno de ellos. De tal modo que resulta, por cuantía, más numeroso los países miembros de la OMC que de la Unión de Berna y, en consecuencia, el acuerdo que ha conseguido una mayor penetración en la legislación nacional resulta el art. 13 ADPIC y no las disposiciones del Convenio de Berna -a pesar de ser el origen de la misma- o de los Tratados de Internet.

<sup>335</sup> Acuerdo de la OMC de 1994 sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (instituyendo la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incluyendo el GATT de 1994), anexo 1(C), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994.

<sup>336</sup> Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing el 24 de junio de 2012).

las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (en inglés, *VIP Treaty*)<sup>337</sup>.

No obstante, con anterioridad al análisis de la Regla de los Tres Pasos, conviene hacer una breve referencia al origen y evolución del mencionado Convenio de Berna, cuyo germen se halla en la reunión del Congreso de Autores y Artistas de 22 de septiembre de 1858. En esta primera reunión, de marcado carácter internacional<sup>338</sup>, se aprobaron cinco resoluciones con la finalidad de otorgar una mayor protección internacional a los derechos de autor<sup>339</sup>. Con posterioridad, dos encuentros celebrados, respectivamente, en el año 1861 y en 1877, se instó a los gobiernos nacionales a unirse en la aprobación de leyes para la protección internacional de los derechos de autor<sup>340</sup>. En esta misma línea, la Asociación Internacional presidida por el reputado escritor francés V. HUGO, y

---

<sup>337</sup> Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas, en Marrakech el 27 de junio de 2013.

<sup>338</sup> Sobre todo, por los países representados: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EEUU, Francia, Holanda, Italia, Noruega Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.

<sup>339</sup> Las resoluciones fueron: (1) que el principio de reconocimiento internacional de los derechos de autor en favor de los autores debe incluirse en la legislación de todos los países civilizados. (2) Este principio debe ser admitido, independientemente de la reciprocidad. (3) La asimilación de los extranjeros a los autores nacionales [trato nacional] debe ser absoluto y completo. (4) Los autores extranjeros no deberían ser obligados a cumplir con todas las formalidades particulares para el reconocimiento y la protección de sus derechos, siempre que hayan cumplido con las formalidades exigidas en el país donde primera publicación se llevó a cabo. (5) Es conveniente que todos los países adopten una legislación uniforme para la protección de obras literarias y artísticas.

<sup>340</sup> Al congreso del año 1877 solo asistieron artistas que, por unanimidad, votaron encomendar al Instituto de Derecho Internacional la tarea de redactar un proyecto de ley mundial para la protección de obras artísticas. El Instituto la asumió, pero no la completó de modo que en el Congreso Internacional de Literatura, organismo surgido en la Exposición Universal de París, retomó la tarea. Para mayor extensión, véase, C. ROGEL VIDE y E. SERRANO GÓMEZ, *Manual de Derecho de Autor*, ob. cit., p. 193; P. BURGER, «The Berne Convention: its history and its key role in the future», *JL & Tech.*, vol. 3, 1988, pp. 1-72; J. BELLIDO AÑON, «España en el Convenio de Berna», en J. ORTEGA (coord.), *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2010, pp. 83-99.

formada inicialmente por autores, adoptó, en el año 1878, cinco resoluciones que sirvieron de base para el primer Convenio.

En el año 1882, esta Asociación Internacional, previo cambio de nombre a *L'Association Litteraire et Artistique Internationale* (ALAI), acordó que la única manera para lograr su objetivo (aumentar la protección de los derechos de autor) era formar una «Unión» para la protección de la propiedad literaria. Para ello, al año siguiente fue convocada en Berna (Suiza) una reunión abierta a todo aquel interesado en crear esta Unión. De esta reunión salió un borrador de Tratado, basado en diez artículos destacándose el principio de trato nacional y la ausencia de formalidades, como condición previa para la protección de los derechos de autor. Tras la aprobación general de este borrador de Tratado, el gobierno suizo invitó a varios gobiernos a formar la Unión de Derechos de Autor Internacional. Esta reunión se celebraría el 18 de septiembre de 1884 en Berna.

Tras la primera conferencia oficial en 1884, le sucedieron dos más. Una en el 1885 y, finalmente, la conferencia del año 1886 en la que diez países firmaron el Convenio, siendo ratificado al año siguiente por nueve de estos diez firmantes. En cuanto a su estructura, esta se ha mantenido en esencia inalterada, a pesar de las revisiones y actas adicionales<sup>341</sup>, durante los más de ciento veinticinco años de vigencia. En cambio, su contenido, acertadamente, se ha ido modificando. De todas estas acertadas revisiones, la atención debe centrarse en la Conferencia de Estocolmo de 1967, porque se plasmó el derecho de reproducción y se discutió la Regla de los Tres Pasos finalmente adoptada como límite a este derecho de reproducción.

Este derecho de reproducción no había sido declarado explícitamente en la Convención hasta ese momento<sup>342</sup>, aunque varios Estados lo reconocían

---

<sup>341</sup> La Conferencia de París en 1896; la Conferencia de Berlín de 1908; la Conferencia de Berna en 1914; la Conferencia de Roma en 1928; la Conferencia de Bruselas, 1948; la Conferencia de Estocolmo de 1967 y la Conferencia de París en 1971.

<sup>342</sup> Es cierto que, con anterioridad a 1967, la Convención únicamente requería, de manera explícita, el derecho exclusivo de traducción y sus excepciones. A modo de ejemplo se puede citar que la versión de 1886 otorgaba a los autores el derecho exclusivo para hacer o autorizar, durante diez años desde su primera publicación, traducciones de sus obras. Sin embargo, de manera implícita se hacía referencia a la protección contra la copia de obras literarias y artísticas. En conclusión la mayoría de los derechos exclusivos, como el de reproducción en este caso, no estaban claramente delimitados ni tampoco las excepciones lo estaban a ningún derecho explícito, en aquel momento.

implícitamente al ser calificado -en todos los sistemas- como la esencia misma del derecho de autor<sup>343</sup>.

En síntesis, el derecho de reproducción concedía a los autores *«el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma»*. De hecho, los participantes fijaron esta fórmula general -por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma- para poder contemplar futuros procesos de reproducción desconocidos -o que no estaban inventados- en aquel momento. En la actualidad, esta fórmula permite que sea aplicada a cualquier avance tecnológico en los medios de fijación de las obras<sup>344</sup>.

A tenor de lo expuesto y visto que el derecho exclusivo de reproducción no es un derecho ilimitado, los conferenciantes quisieron conceder a los Estados de la Unión la posibilidad de adoptar, en propia su legislación, *«la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor»*<sup>345</sup>.

Este segundo aspecto limitó los derechos exclusivos del autor en el sentido de que un titular podía ver restringido su uso, cuando se cumplieran esas condiciones<sup>346</sup>. En la actualidad, este segundo aspecto es el conocido como la Regla de los Tres Pasos y deberá respetarse para que cualquier límite al derecho de reproducción quede justificado por el derecho interno.

En definitiva, a pesar de su simplicidad hubo un prolongado debate hasta llegar a su redacción final. El borrador inicial del artículo 9.2 permitía la reproducción en tres supuestos: uso privado, por motivos judiciales o

---

<sup>343</sup> C. MAOSUYÉ, *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971)*, OMPI, Ginebra, 1978, p. 61.

<sup>344</sup> C. GEIGER, «El papel del test de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información», *E-Boletín de derecho de autor*, Enero-Marzo 2007, UNESCO, p. 3.

<sup>345</sup> Art. 9.2 CB.

<sup>346</sup> El propio Comité de la Conferencia Diplomática fue el que declaró que si la reproducción entraba en conflicto con la explotación normal de la obra, esta reproducción no era permitida. En consecuencia, de permitirse por no entrar en conflicto con la explotación normal de la obra, es entonces cuando debe valorar si causa o no un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular.

administrativos y, en ciertos supuestos, cuando esta reproducción no fuera contraria a los intereses legítimos del autor y ni entrara en conflicto con la explotación normal de la obra. Tras varias deliberaciones, finalmente lo que trascendió como borrador final de 1967 fue esta última cláusula, reordenada y revisada. Una vez aprobada, dicho sea, nunca ha sido enmendada<sup>347</sup>.

## **2. Codificación de la Regla de los Tres Pasos.**

### **A. Codificación internacional.**

Como se ha avanzado *supra*, la Regla de los Tres Pasos integrada en el Convenio de Berna se ha ido reflejando en varios de los Tratados sobre propiedad intelectual promulgados a lo largo de estos últimos cincuenta años. El primero de estos textos en asumirla fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en 1994. Un acuerdo que cambió el punto de vista del Convenio de Berna al reforzar los derechos de los titulares en detrimento del monopolio del autor de los últimos años.

Entrando al detalle, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio estipula que los países miembros firmantes cumplirán con lo dispuesto en los artículos 1 a 21, así como con el Anexo al Acta de París de 1971 del Convenio de Berna. Por tanto, teniendo en cuenta que la Regla de los Tres Pasos está incluida en el mencionado articulado, quedó incorporada en el artículo 13 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* de la siguiente forma (aunque también encontramos referencias en los artículos 9, 26.2 y 30):

*«Limitaciones y excepciones. Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación*

---

<sup>347</sup> D. GERVAIS, «Fair use, fair dealing, fair principles: efforts to conceptualize exceptions and limitations to copyright», *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 57, n° 3, 2010, p. 506.

*normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos».*

Como puede verse, y a diferencia del artículo 9.2 del Convenio de Berna, los límites y excepciones del mencionado artículo 13 no se ciñen únicamente al derecho de reproducción, sino que se amplían a todos los derechos exclusivos, aunque no se haga expresa mención a ninguno en particular. Además, otro de los perceptibles cambios es el término «titular de los derechos» reemplazado por «autor» (igualmente, los artículos 26.2 y 30 reemplazan el concepto «especial» por «limitado»).

Asimismo, el artículo 7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio da contenido a este *mandato* al recordar a todos los Estados participantes que:

*«La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones».*

Por último, resulta conveniente enfatizar los principios señalados en su artículo 8 del Acuerdo. En concreto, este artículo permite a los Estados adoptar todas aquellas medidas -compatibles con el Acuerdo- necesarias *«para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo»* y *«para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología».*

La segunda ocasión que se aborda la Regla de los Tres Pasos en un texto internacional (esta vez, por partida doble) fueron los Tratados de la OMPI sobre Internet. Según el preámbulo del Tratado sobre Derecho de Autor, la regla se inspira en *«la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de*

Berna<sup>348</sup>». Dicho esto, los límites y excepciones a estos derechos exclusivos aplicables al entorno digital se hallan configurados respectivamente en el artículo 10.1 y 10.2<sup>349</sup> del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y en el artículo 16.2<sup>350</sup> del Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas; siendo su aplicación -como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- a todos los derechos exclusivos.

Amén de estos preceptos, la importancia de los Tratados de Internet reside en las Declaraciones Concertadas que se realizaron al interpretar los artículos del Convenio de Berna acoplándolos al entorno digital. En este sentido, por ejemplo, es digna de mención la Declaración del artículo 1.4 por la aplicabilidad del derecho de reproducción del artículo 9.1 del Convenio de Berna al entorno digital<sup>351</sup> e, igualmente, la Declaración Concertada del artículo 10<sup>352</sup>

---

<sup>348</sup> Preámbulo del Tratado de la OMPI sobre derechos de Autor de 1996.

<sup>349</sup> Art. 10. Limitaciones y excepciones: «1) *Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.* 2) *Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.*».

<sup>350</sup> Art. 16. Limitaciones y excepciones: «2) *Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos el artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.*».

<sup>351</sup> Declaración concertada respecto del art.1.4: «*el derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.*».

<sup>352</sup> Declaración concertada respecto del Art. 10: «*queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas*



por permitir la aplicación, y ampliación, de las limitaciones y exenciones al entorno digital. En tal línea apunta también la Declaración concertada del artículo 16 del Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas<sup>353</sup>.

Finalmente, la Regla de los Tres Pasos ha sido también incluida en el artículo 13.2 del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de 24 de junio 2012<sup>354</sup> y, recientemente, en el artículo 11<sup>355</sup> del

---

*disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital».*

<sup>353</sup> Declaración concertada respecto del art. 16: «*La declaración concertada relativa al Artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica mutatis mutandis al Artículo 16 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. [El texto de la declaración concertada respecto del Artículo 10 del WCT tiene la redacción siguiente: “Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital. También queda entendido que el Artículo 10(2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna”]*».

<sup>354</sup> Art. 13. Limitaciones y excepciones: «*1. Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, en relación con la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas. 2. Las Partes Contratantes restringirán toda limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante. Igualmente hay que tener en cuenta la Declaración concertada relativa al artículo 13: La declaración concertada relativa al artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) también se aplica mutatis mutandis al artículo 13 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado.*».

<sup>355</sup> Art. 11. Obligaciones generales sobre limitaciones y excepciones: «*al adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del presente Tratado, una Parte Contratante podrá ejercer los derechos y deberá cumplir las obligaciones que dicha Parte Contratante tenga de conformidad con el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, incluidos los acuerdos interpretativos de los mismos, de manera que: a) de conformidad con el artículo 9.2) del Convenio de Berna, una Parte Contratante podrá permitir la reproducción de obras en determinados casos especiales, siempre que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses*

Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de fecha 27 de junio de 2013.

En este último Tratado se ha visto reforzada la importancia de la Regla de los Tres Pasos por permitir -y habilitar- a cada Estado firmante soluciones a nivel nacional, ya que se les reconoce poder disponer otras limitaciones y excepciones distintas a las fijadas en el Tratado<sup>356</sup>.

## **B. Recepción europea de la Regla de los Tres Pasos.**

El punto de partida de la Regla de los Tres Pasos en la Unión Europea puede fijarse en el *boom* tecnológico de los años noventa. Una década cuya

---

*legítimos del autor; b) de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, una Parte Contratante circunscribirá las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos; c) de conformidad con el artículo 10.1) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, una Parte Contratante podrá prever limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores en virtud del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; d) de conformidad con el artículo 10.2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, una Parte Contratante restringirá, al aplicar el Convenio de Berna, cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor».*

<sup>356</sup> Art. 12. Otras limitaciones y excepciones: «1. Las Partes Contratantes reconocen que una Parte Contratante podrá disponer en su legislación nacional, en favor de los beneficiarios, otras limitaciones y excepciones al derecho de autor distintas de las que contempla el presente Tratado, teniendo en cuenta la situación económica y las necesidades sociales y culturales de esa Parte Contratante, de conformidad con sus derechos y obligaciones internacionales, y en el caso de un país menos adelantado, teniendo en cuenta sus necesidades especiales, sus derechos y obligaciones internacionales específicos y las flexibilidades derivadas de estos últimos. 2. El presente Tratado se entiende sin perjuicio de otras limitaciones y excepciones que se contemplen en la legislación nacional en relación con las personas con discapacidades».

legislación vino centrada en los programas de ordenador<sup>357</sup>, las bases de datos<sup>358</sup>, los derechos de autor en el entorno digital o, recientemente, en la Directiva sobre obras huérfanas<sup>359</sup>, recogándose en cada una de estas Directivas formalmente el mencionado test de las tres etapas<sup>360</sup>.

---

<sup>357</sup> Art. 9.3 de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre protección a los programas de ordenador [publicada en el Diario Oficial nº 122 de 17 de mayo de 1991, p. 0042-0046].

<sup>358</sup> Art. 6.3 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos [publicada en el Diario Oficial nº 122 de 27 de marzo de 1996, p. 0020-0028].

<sup>359</sup> Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas [publicado en el «DOUE» nº 299, de 27 de octubre de 2012, pp. 5-12] cdo. 20: *«con el fin de promover el estudio y la difusión de la cultura, los Estados miembros deben prever excepciones o límites adicionales a los establecidos en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE. Esas excepciones o límites deben permitir que determinadas entidades, las contempladas en el artículo 5, apdo. 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE y los organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro que operen sin ánimo de lucro, así como los organismos públicos de radiodifusión, reproduzcan y pongan a disposición del público, en el sentido de dicha Directiva, obras huérfanas, siempre y cuando este uso sea a los fines de su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de sus colecciones, y la facilitación del acceso a las mismas, incluidas sus colecciones digitales, con fines culturales y educativos. Los organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro deben incluir, a efectos de la presente Directiva, organismos designados por los Estados miembros para recopilar, catalogar, conservar y restaurar obras cinematográficas y otras obras audiovisuales o fonogramas que formen parte de su patrimonio cultural. A efectos de la presente Directiva, se debe entender que los organismos públicos de radiodifusión engloban aquellos organismos de radiodifusión que garanticen una misión de servicio público atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro. La excepción o límite establecidos por la presente Directiva respecto a la autorización del uso de obras huérfanas se entiende sin perjuicio de las excepciones y límites previstos en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE. Solo se puede aplicar en determinados casos especiales que no entren en conflicto con la normal explotación de la obra u otra prestación protegida y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular de derechos».*

<sup>360</sup> Según R. ANTEQUERA: *«a diferencia de lo que ocurre con la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, y con la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos, donde puede hablarse de una verdadera armonización en cuanto los límites a los derechos sobre esas dos categorías, en el caso de la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información, no hay esa misma armonización, pues se trata de limitaciones que “podrán” establecer los Estados miembros (salvo en el caso único de los actos de reproducción provisionales las transmisiones a través de redes interactivas, donde el*

De este entramado legislativo destaca la Directiva sobre Derechos de autor y principalmente clave resulta su considerando cuarenta y cuatro, porque recuerda que a la hora de aplicar los mencionados límites y excepciones deberán ejercerse de conformidad a las obligaciones internacionales.

En cuanto a los límites propiamente señalados en la Directiva de Derechos de Autor, el artículo quinto constituye un listado exhaustivo<sup>361</sup> desglosado en sus apartados primero, segundo<sup>362</sup> y tercero<sup>363</sup>, siendo estos dos

---

*límite al derecho de reproducción tiene carácter imperativo), de modo que siempre habrá de acudirse a la respectiva legislación nacional para conocer cuáles de esas excepciones han sido acogidas por el respectivo legislador interno». Vid. R. ANTEQUERA, «Los límites del Derecho Subjetivo y del Derecho de Autor» en C. ROGEL (coord.), *Los límites del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2006, p. 59.*

<sup>361</sup> El cdo. 32 establece que: *«la presente Directiva establece una lista exhaustiva de excepciones y limitaciones a los derechos de reproducción y de comunicación al público. Algunas de las excepciones o limitaciones solo se aplican al derecho de reproducción cuando resulta pertinente. La lista toma oportunamente en consideración las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, y está destinada al mismo tiempo a garantizar el funcionamiento del mercado interior. Los Estados miembros deben aplicar con coherencia dichas excepciones y limitaciones, lo que será comprobado en un futuro examen de las medidas de transposición».*

<sup>362</sup> Art. 5.2 DDASI: *«Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el art. 2 en los siguientes casos: a) en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa; b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el art. 6; c) en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto; d) cuando se trate de grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; podrá autorizarse la conservación de estas grabaciones en archivos oficiales, a causa de su carácter documental excepcional; e) en relación con reproducciones de radiodifusiones efectuadas por instituciones sociales que no persigan fines comerciales, como hospitales o prisiones, a condición de que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa».*

<sup>363</sup> Art. 5.3 DDASI: *«Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los arts. 2 y 3 en los siguientes casos: a) cuando el uso tenga*

últimos apartados de marcado carácter opcional. Esto supuso una plena libertad a

---

*únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida; b) cuando el uso se realice en beneficio de personas con minusvalías, guarde una relación directa con la minusvalía y no tenga un carácter comercial, en la medida en que lo exija la minusvalía considerada; c) cuando la prensa reproduzca o se quiera comunicar o poner a disposición del público artículos publicados sobre temas de actualidad económica, política o religiosa, o emisiones de obras o prestaciones del mismo carácter, en los casos en que dicho uso no esté reservado de manera expresa, y siempre que se indique la fuente, incluido el nombre del autor, o bien cuando el uso de obras o prestaciones guarde conexión con la información sobre acontecimientos de actualidad, en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa y siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor; d) cuando se trate de citas con fines tales como la crítica o reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra o prestación que se haya puesto ya legalmente a disposición del público, se indique, salvo en los casos en que resulte imposible, la fuente, con inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo específico perseguido; e) cuando el uso se realice con fines de seguridad pública o para garantizar el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, parlamentarios o judiciales, o para asegurar una cobertura adecuada de dichos procedimientos; f) cuando se trate de discursos políticos y de extractos de conferencias públicas u obras o prestaciones protegidas similares en la medida en que lo justifique la finalidad informativa y siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor; g) cuando el uso se realice durante celebraciones religiosas o celebraciones oficiales organizadas por una autoridad pública; h) cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos; i) cuando se trate de una inclusión incidental de una obra o prestación en otro material; j) cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición pública o la venta de obras de arte, en la medida en que resulte necesaria para promocionar el acto, con exclusión de cualquier otro uso comercial; k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche; l) cuando se use en relación con la demostración o reparación de equipos; m) cuando se use una obra de arte en forma de edificio o dibujo o plano de un edificio con la intención de reconstruir dicho edificio; n) cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apdo. 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia; o) cuando el uso se realice en otros casos de importancia menor en que ya se prevean excepciones o limitaciones en el Derecho nacional, siempre se refieran únicamente a usos analógicos y que no afecten a la libre circulación de bienes y servicios en el interior de la Comunidad, sin perjuicio de las otras excepciones y limitaciones previstas en el presente artículo».*

los Estados miembros para configurar los límites o excepciones que desearan en su normativa nacional. Aunque, ciertamente, la Directiva no dejó espacio para la creación de otras nuevas excepciones<sup>364</sup>, toda vez que los límites nacionales *deberían* respetar lo dispuesto del apartado quinto del mencionado artículo. A saber:

*«Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho».*

Este precepto recoge la afamada Regla de los Tres Pasos, cuya incorporación al derecho estatal no fue obligatoria (a pesar de su importancia, a mi juicio). Aunque no hay que darle mayor trascendencia pues, de la mano de anteriores Directivas, el triple-test había sido integrado ya en el acervo comunitario. Ahora bien, este carácter no obligatorio generó dudas sobre su destinatario, es decir: si era el propio juez o el legislador<sup>365</sup>.

En principio, la respuesta podría venir de la mano del considerando cuarenta y cuatro y del propio artículo 5.5 de la Directiva 2001/29/CE, pues ambos apuntan como respuesta al juez por utilizar el término *«aplicación»*. De manera que, despejada esta incógnita, la siguiente cuestión que los Estados miembros se realizaron era la necesidad de integrar la Regla de los Tres Pasos en su legislación, puesto que si los destinatarios reales eran los jueces -y no los legisladores- no tenían entonces la necesidad de transponerla, dada la posible interpretación de las normas nacionales conforme a la Directiva<sup>366</sup>. En definitiva,

---

<sup>364</sup> Vid. Libro Verde sobre Derechos de autor en la economía del conocimiento, Comisión Europea, Bruselas, 16 de julio de 2008 [COM (2008) 466 final], p. 6 expone que *«la lista de excepciones que contiene la Directiva ha conseguido cierto grado de armonización: al existir una lista exhaustiva de excepciones, los Estados miembros no pueden mantener o introducir excepciones que no figuren en la lista»*.

<sup>365</sup> J. GRIFFITHS, «The “Three-Step Test” in European Copyright Law - Problems and Solutions», *Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper*, nº 31, 2009, pp. 3-4.

<sup>366</sup> C. GEIGER, «El papel del test de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información», *E-Boletín de autor de la UNESCO*, 2007, pp. 15-16.

todo ello motivó que algunos países no transpusieran la norma<sup>367</sup>, mientras que otros<sup>368</sup> optaran por su incorporación a la legislación nacional.

En cualquier caso, resulta estéril este debate porque la efectividad del artículo 5.5 de la Directiva sobre Derechos de Autor es incuestionable visto que no hay obstáculo para que un juez nacional, aunque la legislación nacional aplicada no incorpore la Regla de los Tres Pasos, atienda a la misma porque, como se ha dicho, el juez nacional debe interpretar las normas nacionales de forma acorde con las europeas, a tenor de la doctrina recaída en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) *Marleasing SA vs La Comercial Internacional de Alimentacion SA*, de 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89<sup>369</sup>).

### **C. Regla de los Tres Pasos en España.**

En el año 1998 se incorporó la Regla de los Tres Pasos en el artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>370</sup>, convirtiéndose en una norma de interpretación de las excepciones a la propiedad intelectual. Este artículo titulado «*disposición común a todas las disposiciones de este capítulo*» señala que:

*«Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que*

---

<sup>367</sup> Alemania, Países Bajos, Bélgica o el Reino Unido.

<sup>368</sup> Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal o España.

<sup>369</sup> La STJUE (Sala Sexta) *Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA*, de 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89), falló que «*el Juez nacional que conoce de un litigio sobre una materia comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva [...], está obligado a interpretar su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva [...]*».

<sup>370</sup> En concreto, la Regla de los Tres Pasos fue introducida por la Ley 5/1998, de 6 de marzo transponiendo la directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos, motivo por el cual nuestro legislador nacional consideró innecesario transliterar el art. 5.5 DDASI al TRLPI, cuando adaptó esta por la ley 23/006.

*vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran».*

De su lectura llama poderosamente la atención, si se compara con la normativa internacional, que únicamente se contemplan dos de los tres factores de la regla: es decir, no hace referencia a los «*determinados casos especiales*» aunque, ciertamente remita a los «*artículos del presente capítulo*», pero además la norma española altera el orden de los factores al pasar por delante los «*intereses legítimos*» a «*la explotación normal de la obra*<sup>371</sup>». No obstante, el legislador español pudo haber remediado este entuerto con la transposición de la Directiva 2001/29/CE por la Ley 23/2006, pero prefirió mantener su redacción. En realidad, esta circunstancia no impide la consecución de los fines perseguidos por la regla, pero ciertamente añade de manera gratuita tensión a su interpretación -cuando de por sí no resulta pacífica la doctrina, como se analiza a continuación- por verse alterados sus factores.

### **3. Interpretación de la Regla de los Tres Pasos.**

Uno de los principales retos que plantea la aplicación de la Regla de los Tres Pasos es su interpretación. En este sentido, como se ha avanzado, ni la doctrina ni la jurisprudencia coinciden en la forma de interpretar los criterios que la integran. Ciertos autores entienden que han de seguirse escrupulosamente el orden de sus factores, mientras otros apuestan por una interpretación más liberal.

En todo caso, lo cierto es que no existe oficialmente una interpretación en la que ampararse y, durante todos estos años de vigencia, sólo una resolución de corte internacional (en materia de *copyright*) ha interpretado el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de manera que el valor que pueda dársele a la interpretación resulta insuficiente<sup>372</sup>. A todo esto, debe añadirse que la polémica

---

<sup>371</sup> M. SOL MUNTAÑOLA (Mod.), J. MARÍN LÓPEZ, J. C. ERDOZAIN y A. GONZÁLEZ, «Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital? Mesa redonda: El test de las tres etapas y la comunicación pública», *FUOC*, 2005, p. 25.

<sup>372</sup> Es más, doctrina de la más autorizada en el tema considera que «*the approach taken by a WTO panel in the case concerning section 110(5) of the US Copyright Act should not be seen as the final word on the test's interpretation*», véase: C. GEIGER, D. GERVAIS y M.



forma de interpretar este test está más presente que nunca debido, sobre todo, al crecimiento exponencial de Internet, donde las vulneraciones a los derechos exclusivos están a la orden del día.

### **A. ¿Interpretación auténtica -y quasi auténtica- en el contexto internacional?**

A propósito de las escasas referencias -que podrían tildarse de *auténticas*- sobre la interpretación de los mencionados pasos, una de ellas se encuentra en las Actas de la Conferencia sobre Propiedad Intelectual celebrada en Estocolmo del 11 junio al 14 julio de 1967, concretamente en el Informe sobre la labor de la Comisión Principal I -párrafo 85- cuando señala que:

*«The Committee also adopted a proposal by the Drafting Committee that the second condition should be placed before the first, as this would afford a more logical order for the interpretation of the rule. If it is considered that reproduction conflicts with the normal exploitation of the work, reproduction is not permitted at all. If it is considered that reproduction does not conflict with the normal exploitation of the work, the next step would be to consider whether it does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. Only if such is not the case would it be possible in certain special cases to introduce a compulsory license, or to provide for use without payment. A practical example might be photocopying for various purposes. If it consists of producing a very large number of copies, it may not be permitted, as it conflicts with a normal exploitation of the work. If it implies a rather large number of copies for use in industrial undertakings, it may not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author, provided that, according to national legislation, an equitable remuneration is paid. If a small*

*number of copies is made, photocopying may be permitted without payment, particularly for individual or scientific use»<sup>373</sup>.*

En cambio, se encuentran numerosos estudios interpretativos de la mencionada Regla de los Tres Pasos. Con cierto grado de interpretación «*quasi-auténtica*», vista la inexistencia de una interpretación *auténtica* desde sus deliberaciones, pueden mencionarse como partida inicial dos estudios publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que interpretan el Convenio de Berna y, por extensión, la Regla de los Tres Pasos.

El primer estudio-guía fue realizado por C. MASOUYE<sup>374</sup> en 1978 al que siguió un segundo estudio por el ex presidente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, M. FICSOR, en 2002, coincidiendo con la entrada en vigor de los Tratados de Internet. Ambos estudios proporcionan una descripción de la Regla de los Tres Pasos desde puntos de vista distintos: si el primero fue publicado tras su promulgación y reviste interés por su carácter pionero, el segundo resulta interesante por la perspectiva que ofrece tras los años transcurridos y los avances tecnológicos acontecidos.

Respecto de la primera guía, su autor destaca que las partes -o pasos- de la regla deben ser interpretadas en su conjunto porque, si bien el Convenio permite a los Estados miembros autorizar excepciones para poder reproducir obras en determinados casos, la clave está -según su autor- en que «*la cláusula contiene dos exigencias que se acumulan: se requiere a la vez que la reproducción no atente contra la explotación normal de la obra y que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor*<sup>375</sup>». De hecho, no queda ahí su opinión al puntualizar que no debería permitirse la reproducción de una obra cuando entrara en conflicto con su explotación normal, incluso en el caso de que se abonara un canon a su titular. El autor además reconoce

---

<sup>373</sup> OMPI, Actas de la Conferencia sobre Propiedad Intelectual celebrada en Estocolmo del 11 junio al 14 julio 1967, Ginebra: OMPI 1971, Informe sobre la labor de la Comisión Principal I, p. 1145-1146, párrafo 85. (Disponible en: <ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/Internationalconferences-recordsproceedings/StockholmConferenceRecords1967/StockholmConferenceRecords1971Volume2.pdf>).

<sup>374</sup> C. MASOUYE, *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas* (Acta de París, 1971), publicada por la OMPI, Ginebra, 1978.

<sup>375</sup> Vid. n. 12, párrafo 9.6, p. 67.

(recuérdese que fue a finales de la década de los setenta) que «*la copia a gran escala puede atentar contra los intereses de los autores por lo que conviene conciliar estos intereses con las necesidades de los usuarios*<sup>376</sup>», por lo que recomienda a los legisladores nacionales que adopten cuantas medidas sean necesarias para su propio desarrollo educativo, cultural, social y económico.

M. FICSOR, por su parte, enfatiza que la forma del apartado segundo, cuyo objetivo y ejemplos fueron diseñados en el año 1967 para la reproducción reprográfica, continúa siendo válida a pesar de los avances tecnológicos. Asimismo, coincide con C. MASOUYE al señalar que la primera condición que ha de revisarse son los casos especiales, aunque estén mencionados al final del párrafo. Subraya, por último, que cualquier reproducción que entre en conflicto con la explotación normal de una obra no debería permitirse bajo ningún concepto, y que el artículo 9.2 -por muchos avances tecnológicos que hayan acaecido<sup>377</sup>-, debe todavía interpretarse como se hizo antaño, porque su objetivo es el mismo: conciliar los intereses de los titulares y usuarios.

Desde la perspectiva de la interpretación de la Regla de los Tres Pasos, en el contexto internacional por parte de un tribunal (en este caso, un órgano de arbitraje internacional), fue con motivo de la controversia entre Estados Unidos de América y las Comunidades Europeas ante el Tribunal de Arbitraje de la Organización Mundial del Comercio<sup>378</sup>. El 15 de junio de 2000, el grupo especial

---

<sup>376</sup> Vid. n. 12, párrafo 9.12, pp. 64-65.

<sup>377</sup> M. FICSOR, *The Law of Copyright and The Internet*, University Press, Oxford, 2002, p. 280.

<sup>378</sup> La controversia se originó por un artículo de la ley norteamericana del *copyright*. En concreto, el art. 110 (5) permitía a ciertos establecimientos públicos, cuando no se excedieran de unos determinados metros cuadrados, la reproducción de obras musicales -dramáticas o no- por radio o televisión, sin el previo consentimiento de sus titular ni el pago de ningún canon al amparo de esa excepción. Pues bien, a tenor del art. 11 *bis* (2) CB -toda excepción a los derechos exclusivos de transmisión y comunicación al público están sujetos a una licencia obligatoria- y la Unión Europea (en su día, Comunidades Europeas) alegó que los Estados Unidos violaban los acuerdos ADPIC de la OMC. En definitiva, solicitó al Grupo Especial -órgano designado para la resolución del conflicto- que constatará que los Estados Unidos habían incurrido en incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al párrafo 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el punto 3) del párrafo 1) del art. 11 *bis* y el punto 2) del párrafo 1) del art. 11 CB (1971), y que recomendara a los Estados Unidos que adaptaran su legislación interna a las obligaciones adquiridas en el Acuerdo sobre los ADPIC (el asunto WT/DS160/R junto a su tramitación se halla disponible en castellano:

designado, de conformidad con el artículo seis del Entendimiento relativo a la solución de diferencias y el párrafo 1 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, emitió su informe.

Este informe, cuyo interés centra nuestra atención por ser el único en interpretar -desde la perspectiva internacional del *copyright*- la Regla de los Tres Pasos contenida en el artículo 13 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*<sup>379</sup>, aclara desde su inicio que las condiciones son cumulativas (*i.e.* han de cumplirse cada una de ellas de forma independiente pues, de contrario, la limitación no sería efectiva) y solo pueden tener una aplicación estricta o limitada<sup>380</sup>.

En este sentido, el Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio interpretó el significado de cada uno de los pasos concluyendo, respecto de la interpretación del primer paso, que: «*la primera condición del artículo 13 es que las limitaciones o excepciones prescritas en la legislación*

---

[www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds160\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds160_s.htm)). Igualmente, véase: J. GINSBURG, «¿Hacia un derecho de autor supranacional?: la decisión del grupo especial de la OMC y las tres condiciones acumulativas que deben cumplir las excepciones al derecho de autor», *RIDA*, n° 187, 2001, pp. 2-65.

<sup>379</sup> Sobre este artículo, al tener su origen, en gran medida, en el art. 9.2 CB y, en vista de la semejanza de la redacción, el Grupo Especial consideró que podían tener gran importancia contextual los trabajos preparatorios del párrafo 2 del art. 9 CB y su aplicación en la práctica para interpretar el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>380</sup> En concreto señala el párrafo 6.97 del Informe citado que «*el principio de interpretación efectiva de los tratados requiere que se dé un sentido claro a cada una de las tres condiciones y que se evite una lectura que ‘haga inútiles o redundantes’ cualquiera de las condiciones. Esas tres condiciones se aplican sobre una base acumulativa y cada una de ellas es un requisito separado independiente que debe cumplirse. El hecho de no cumplir cualquiera de las tres condiciones tiene por resultado que no puede hacerse efectiva una excepción prevista en el artículo 13. Ambas partes convienen en que las tres condiciones tienen carácter acumulativo. El Grupo Especial comparte su punto de vista. Cabe observar, desde un comienzo, que el artículo 13 solo puede tener una aplicación estricta o limitada. Su redacción, compatible con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971), revela que no tenía por objeto establecer excepciones o limitaciones que no tuvieran un carácter limitado [...]».*

*nacional estén claramente definidas y sean de aplicación y alcance estrictos*<sup>381</sup>». Del segundo paso consideró que «*una excepción o limitación de un derecho exclusivo en la legislación nacional llega a atentar contra una explotación normal de la obra (es decir, el derecho de autor o más bien todo el conjunto de derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor), si las utilidades, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o a la limitación, entran en competencia económica con las formas en que los titulares de derechos consiguen normalmente un valor económico de su derecho de la obra (es decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables*<sup>382</sup>». Por último, sobre el tercer paso señaló que una forma de analizar los intereses legítimos «*es el valor económico de los derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor a sus titulares*<sup>383</sup>», añadiendo que «*a nuestro parecer, el perjuicio de los intereses legítimos de los titulares de derechos llega a un nivel injustificado si una excepción o limitación causa o puede causar una pérdida de ingresos injustificada al titular del derecho de autor*<sup>384</sup>».

Esta conclusión ha sido duramente criticada por la doctrina más autorizada al entender que la interpretación de los factores debían analizarse no solo desde un punto de vista económico y cuantitativo sino también desde un punto de vista social y cualitativo -ignorados por el Panel-, por ser criterios igualmente importantes a la hora de interpretar la Regla de los Tres Pasos<sup>385</sup>.

---

<sup>381</sup> *Ibíd.*, párrafo 6112. Igualmente Y. GAUBIAC, «Excepciones al derecho de autor que facilitan el acceso a las obras y su utilización», en AA. VV., *Derecho de Autor y Libertad de expresión*, ALAI, ALADDA, 2008, p. 406.

<sup>382</sup> *Ibíd.*, párrafo 6183.

<sup>383</sup> *Ibíd.*, párrafo 6.227 señala que: «*a nuestro juicio una manera de considerar los intereses legítimos -aunque incompleta y, por consiguiente, limitada- es el valor económico de los derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor a sus titulares. Es posible calcular en términos económicos el valor de ejercer esos derechos, por ejemplo mediante el otorgamiento de licencias. Esto no quiere decir que los intereses legítimos se limiten necesariamente a este valor económico*».

<sup>384</sup> *Ibíd.*, párrafo 6229.

<sup>385</sup> M. SENFTLEBEN, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test: an Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer Law International, 2004, p. 140; S.

En definitiva, todo apunta a que *oficialmente* en el contexto internacional, las excepciones han de ser interpretadas de manera restrictiva<sup>386</sup> y que las mencionadas fases del triple test deben ser valoradas de forma independiente, sucesiva y cumulativa en el orden fijado en la normativa<sup>387</sup>.

Ello no obstante, la Regla de los Tres Pasos ha progresado, en el sentido de pasar de ser entendida como un acto confirmando las excepciones de interés público a constituir, en la actualidad, un verdadero límite para los Estados a la hora de permitir en sus legislaciones excepciones a los derechos exclusivos del derecho de autor<sup>388</sup>.

De ahí que el triple-test se configure como un estándar internacional que gobierna, a los efectos del cumplimiento del Tratado, el alcance del uso justo y, asimismo, de todas las demás excepciones a los derechos exclusivos de los autores. En otras palabras, la Regla de los Tres Pasos se configura como una prueba que permitirá determinar si el uso de una obra protegida sin autorización de su titular es lícito.

---

RICKESON, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987, pp. 482-3; J. GINSBURG, «Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the ‘Three-Step Test’ for Copyright Exceptions», *RIDA*, nº 187, 2001, p. 23; S. RICKESON y J. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Right-The Berne Convention and Beyond*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2006, sección 13.21.

<sup>386</sup> El origen del criterio restrictivo, como se ha visto, es doctrinal cuyo fundamento se basó en las distintas menciones hechas a lo largo de estos años. En un primer momento se aludió al «carácter restrictivo de los límites» en el Informe para la Conferencia de 1948 al reconocer la denominada «doctrina de las reservas menores» y en el primer criterio de la «regla de las tres etapas» del art. 9.2 CB en la revisión de 1967. Como se verá a continuación, el art. 10.2 TODA indica que «*al aplicar el Convenio de Berna, las partes contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta...*».

<sup>387</sup> En este sentido, S. VON LEWINSKI, *International copyright law and policy*, Oxford Press University, Oxford, 2008, p. 160; S. RICKETSON y J. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Right-The Berne Convention and Beyond*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 763; R. CASAS, «Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo», en R. BERCOVITZ (coord.), *Comentarios a La Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 694.

<sup>388</sup> E. CARTER, «Harmonization of copyright law in response to technological chance: lesson from Europe about fair use and free expression», *U. La Verne L. Rev.*, vol. 30, 2008-2009, p. 326.

Considerando lo dicho, sin embargo, conviene tener en cuenta que la jurisprudencia nacional de varios países europeos y un importante sector doctrinal están cuestionando el modo de interpretación -que podría denominarse «auténtico»- de esta norma, por lo que su conflicto interpretativo está más vivo que nunca. Sin olvidar también que varios países están acercando su sistema de límites a los derechos de autor en consonancia al *fair use* angloamericano (v. gr., como la propuesta legislativa en Irlanda<sup>389</sup>, Israel o Australia, entre otros) sin que esta modificación legislativa contravenga el *estándar internacional* marcado en el Tratado.

## **B. Interpretación regional de la Regla de los Tres Pasos.**

La doctrina europea se ha pronunciado también sobre la Regla de los Tres Pasos<sup>390</sup> y no resulta pacífica su interpretación porque, como se verá<sup>391</sup>, un sector

---

<sup>389</sup> <http://www.siliconrepublic.com/new-media/item/21695-radical-copyright-law-refor>

<sup>390</sup> Sin ánimo de ser exhaustivo, pueden citarse, entre otros: M. SENFTLEBEN, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test: An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2004; D. GERVAIS, «Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test», *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, vol. 9, 2005; C. GEIGER, «The Three-Step Test, A Threat to a Balanced Copyright Law?», *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.*, vol. 37, 2006; *Id.*, «From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test», *EIPR*, vol. 29, 2007; *Id.*, «The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society», *e-Copyright Bulletin* January-March, 2007; G. WESTKAMP, «The “Three-Step test” and copyright limitations in Europe: European copyright Law between approximation and national decision making», *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 56, 2008, pp. 1-65; P. HUGENHOLTZ y R. OKEDIJI, «Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright», study supported by the Open Society Institute (OSI), March 6, 2008; *Amsterdam Law School Research Paper* n° 43, 2012, *Institute for Information Law Research Paper* n° 37, 2012; P. HUGENHOLTZ y M. SENFTLEBEN, «Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities», *Amsterdam Law School Research Paper*, n° 39, 2012, *Institute for Information Law Research Paper*, n° 33, 2012 (disponible en <http://ssrn.com/abstract=2013239>); J. ERDOZAIN, A. GONZÁLEZ, J. MARÍN y M. SOL, «El test de las tres etapas y la comunicación pública. Mesa redonda», en: «*Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital?*» [monográfico en línea], *IDP, Revista de Internet, Derecho y Política*, n° 1, UOC, 2005.

aboga por una interpretación equilibrada o flexible de los pasos del triple-test, incluso en el seno de la Comisión Europea se ha realizado una Consulta Pública sobre la revisión de las normas de derecho de autor de la Unión Europea, cuyo apartado III pregunta sobre la necesidad de flexibilizar el actual sistema de límites<sup>392</sup>.

En todo caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha subrayado en diversas ocasiones el modo que han de interpretarse los pasos del artículo 5.5 de la Directiva de Derechos de Autor, si bien es cierto que ha sido siempre a raíz de cuestiones relacionadas con otros apartados de este mismo artículo cinco de la Directiva 2001/29, hasta la fecha, no se ha planteado ninguna cuestión prejudicial del artículo 5.5 de la Directiva de Derechos de Autor.

Concretamente, en el asunto *Infopaq Interational A/S vs Danske Dagblades Forening*, de 16 de julio de 2009 (asunto C- 5/08), el Tribunal de Justicia analizó el modo en que debían de ser interpretadas las excepciones a los derechos de explotación y concluyó que: *«para interpretar uno a uno dichos requisitos, procede recordar a continuación que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de una directiva que constituyen una excepción a un principio general establecido por esa misma directiva se han de interpretar restrictivamente (sentencia de 29 de abril de 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, apartado 72, y sentencia de 26 de octubre de 2006, Comisión/España, C-36/05, Rec. p. I-10313, apartado 31)<sup>393</sup>»*. En tal sentido, el Tribunal de Justicia confirma que el artículo 5.5 tiene una función de control interpretativa de los límites fijados en el listado de forma restrictiva, cuando recuerda que: *«máxime habida cuenta que dicha excepción debe interpretarse a la luz del artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29, que establece que se aplicará únicamente en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho<sup>394</sup>»*.

---

<sup>391</sup> Vid. *infra* apdo. IV del presente capítulo.

<sup>392</sup> Vid. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf)

<sup>393</sup> Apdo. 56.

<sup>394</sup> Apdo. 58.



Esta interpretación ha sido confirmada en posteriores decisiones, como, v. gr., *Football Association Premier League y otros* de 4 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08<sup>395</sup>), *Eva-Maria Painer contra Standard VerlagsGmbH y otros* de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10)<sup>396</sup> o, recientemente, en el asunto *Public Relations Consultants Association Ltd. vs Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13).

Ello no obstante, el Tribunal de Justicia ha puntualizado en estas últimas decisiones que debe existir un equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de obras protegidas y los usuarios de las mismas, para que puedan disfrutar de las nuevas tecnologías<sup>397</sup>. Incluso, en la decisión *Eva-Maria Painer*, el Tribunal de Justicia apreció que «*debe subrayarse que, si bien es cierto que los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29 deben, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en el apartado 109 de la presente sentencia, ser objeto de interpretación estricta en la medida en que tal disposición constituye una excepción a la regla general que*

---

<sup>395</sup> En los asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08, señala el apdo. 162: «*según la jurisprudencia, los requisitos que se acaban de enumerar deben ser objeto de interpretación estricta, dado que el artículo 5, apdo. 1, de la citada Directiva constituye una excepción a la regla general que ésta establece y que exige que el titular de los derechos de autor autorice toda reproducción de una obra suya protegida (sentencia Infopaq International, antes citada, apartados 56 y 57)*».

<sup>396</sup> Señala el apdo. 109 de la STJUE que «*en cuarto término, el artículo 5, apdo. 3, letra e), de la Directiva 2001/29, en la medida en que constituye una excepción al principio general establecido por esta misma Directiva, a saber, la exigencia de autorización del titular del derecho de autor de toda reproducción de una obra protegida, se ha de interpretar restrictivamente, según reiterada jurisprudencia (sentencias de 29 de abril de 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, apdo. 72, y de 26 de octubre de 2006, Comisión/España, C-36/05, Rec. p. I-10313, apdo. 31)*».

<sup>397</sup> En los asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08, señalan los apdos. 163 y 164: «*ahora bien, la interpretación de dichos requisitos debe permitir salvaguardar el efecto útil de la excepción así establecida y respetar su finalidad tal como ésta resulta, en particular, del trigésimo primer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor y de la Posición común (CE) no 48/2000, de 28 de septiembre de 2000, aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la citada Directiva (DO C 344, p. 1). Así pues, con arreglo a su objetivo, esta excepción debe permitir y garantizar el desarrollo y el funcionamiento de nuevas tecnologías y mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos, por una parte, y de los usuarios de obras protegidas, que desean disfrutar de esas nuevas tecnologías, por otra*».

*establece esa Directiva, no lo es menos que la interpretación de dichos requisitos debe permitir igualmente salvaguardar el efecto útil de la excepción así establecida y respetar su finalidad*<sup>398</sup>».

Estas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dan un cierto empuje a la interpretación *auténtica* señalada *ut supra* sobre el carácter restrictivo de los límites; aunque todo apunta hacia una factible interpretación equilibrada de los límites para salvaguardar el efecto útil de los mismos<sup>399</sup>, por lo que, a mi juicio, no pasará mucho tiempo hasta que se plantee una cuestión *prejudicial* sobre la aplicación del artículo 5.5 de la Directiva de Derechos de Autor, visto que –además de estas decisiones– son varios los tribunales nacionales que están añadiendo flexibilidad a la interpretación de los límites o acudiendo a soluciones fuera del marco de los derechos de autor para determinar que no existe infracción.

### **C. Interpretación nacional de la Regla de los Tres Pasos.**

En la línea de la interpretación de las normas internacionales y de la Directiva europea, este límite a los límites del artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual encuentra un mayor apoyo doctrinal español en la

---

<sup>398</sup> Apdo. 133.

<sup>399</sup> Asunto C-145/10, apdos. 134 a 137, «"Pues bien, el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29 pretende establecer un justo equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de una obra o prestación protegida y el derecho de reproducción conferido a los autores". "En este caso, el justo equilibrio se garantiza dando prioridad al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los usuarios en relación con el interés del autor en poder oponerse a la reproducción de extractos de su obra que ya se ha hecho legalmente accesible al público, asegurando al mismo tiempo el derecho del autor a que se indique, en principio, su nombre". "Desde esta perspectiva bipolar, carece de pertinencia el hecho de saber si la cita se hace en una obra protegida por derechos de autor o bien en una obra o prestación no protegida por tales derechos". "En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial segunda, letra a), que el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29, en relación con el artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no impide su aplicación el hecho de que un artículo de prensa que cita una obra o prestación protegida no sea una obra literaria protegida por derechos de autor"».

interpretación restrictiva<sup>400</sup>. La doctrina mayoritariamente considera nuestro sistema de límites como cerrado, con límites tasados, números *clausus* fijados en los artículos 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual. De manera que la explotación no autorizada de una obra protegida no podrá ampararse en un límite o excepción, si este no se halla dentro de los mencionados supuestos.

Asimismo, cuando el uso de una obra protegida se englobe en alguno de los citados límites, no conllevará automáticamente que este uso resulte impune, sino que deberá, en todo caso, asegurarse que no se perjudique al titular de la obra protegida ni tampoco a la explotación normal de la obra<sup>401</sup>.

En definitiva, los límites y excepciones determinados en la normativa han de superar la barrera infranqueable del triple test<sup>402</sup>, toda vez que, recuérdese, no se permite a los Estados miembros crear nuevas excepciones ni ampliar los límites de la exhaustiva enumeración de la Directiva, pero lo bien cierto es que de la mano de los tribunales se está introduciendo una interpretación flexible de los límites a los derechos de autor, en otros casos, utilizando la Regla de los Tres Pasos como norma «*ad hoc*» para crear nuevos límites e incluso, en otros tantos litigios, se acude a soluciones fuera del marco normativo de los derechos de autor para determinar que no existe infracción, de modo que, en mi opinión, en este último supuesto –como se verá a continuación– aporta una solución *coherente*<sup>403</sup> al problema por lo que el tribunal, en definitiva, no se ve en la

---

<sup>400</sup> Vid. entre otros, J. C. ERDOZAIN, *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, 2002, p. 137; I. GARROTE, «Artículo 9», en R. BERCOVITZ (coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, Tecnos, Madrid, 2013, p. 751 y p. 770; R. BERCOVITZ, «Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual y equilibrio entre los intereses enfrentados en el derecho español», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, noviembre 2011, p. 28.

<sup>401</sup> Por todos, J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, «Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo», en J. M. RODRÍGUEZ TAPIA (coord.), *Comentarios a La Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas-Thomson-Reuters, Navarra, 2009, p. 388; R. CASAS, «Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo», en R. BERCOVITZ (coord.), *Comentarios a La Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 670-707.

<sup>402</sup> R. BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *ob. cit.*, p. 109.

<sup>403</sup> Del análisis jurisprudencial de las actividades de los motores de búsqueda (concretamente, *snippets*, copia *caché* y *thumbnails*) del apartado siguiente se verá que acudir a este tipo de soluciones fuera del marco de los derechos de autor será en ocasiones *coherente* (v. gr. algunos

necesidad de valorar el uso protegido de una obra sin autorización. Aunque, ciertamente, sería altamente recomendable que, a la vista de lo expuesto, el legislador europeo flexibilizara el vigente sistema de límites.

#### **4. Aplicación judicial de la Regla de los Tres Pasos con especial referencia a los motores de búsqueda.**

Los distintos tribunales nacionales ni han estado al margen de la aplicación de la Regla de los Tres Pasos para ventilar las contiendas judiciales planteadas ni, tampoco, han estado exentos de polémica por realizar interpretaciones restrictivas y equilibradas de la misma, o, incluso, por acudir a soluciones fuera del marco fijado para los derechos de autor. Así pues, en este epígrafe, se analiza la doctrina jurisprudencial más reciente sobre la Regla de los Tres Pasos, enfatizándose al final del mismo aquellas decisiones relacionadas con las imágenes en miniatura, *snippets* y el enlace a copia *caché* de *Google*.

##### **A. Aplicación restrictiva de la Regla de los Tres Pasos.**

Durante estos últimos quince años, sobre todo, a partir de la citada resolución del Panel de la Organización Mundial del Comercio, la Regla de los Tres Pasos toma verdadera importancia como instrumento interpretativo de los límites nacionales. En este sentido, la jurisprudencia pone de relieve este criterio hermenéutico hasta el extremo que, en ocasiones, una interpretación restrictiva conlleva al más absoluto absurdo.

Un ejemplo de aplicación restrictiva de la Regla de los Tres Pasos, que ralla lo absurdo, es la sentencia francesa de la *Cour de Cassation* de fecha 28 de febrero de 2006, caso *Mulholland Drive*, por descartar el límite de copia privada de un DVD -con una medida de protección tecnológica-, porque afectaría a la explotación normal de esa obra.

---

supuestos de autorización tácita/licencia implícita), mientras que la aplicación analógica de los puertos seguros de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, a mi juicio, será una solución desacertada.

Unos hechos iniciados a raíz de la demanda interpuesta por un particular (y por la asociación de consumidores) contra la compañía editora de la película *Mullholland Drive* reclamando el reconocimiento del derecho a la copia privada. Este usuario, que había adquirido la película en formato DVD, quiso realizar una copia en otro formato (en este caso, pasarla a VHS), pero no lo logró porque la obra disponía de una protección anti copia (no anunciada en la solapa del DVD). Acudió a los tribunales para que le reconocieran su derecho a la copia privada. La demandada se opuso al considerar que no existía, en sí mismo, el derecho de copia privada, toda vez que la excepción -conforme había sido planteada- atentaba contra la normal explotación de la obra, causando unos perjuicios injustificados a los intereses de sus autores. Un razonamiento basado en los criterios del Convenio de Berna y de la Directiva sobre los Derechos de Autor.

El Tribunal Supremo francés consideró, de manera abstracta y general, que un límite suponía un medio de defensa y no un derecho subjetivo del usuario, de tal manera que -sobre este razonamiento- rechazó el recurso de casación porque no se hallaba ante un derecho subjetivo sino ante un límite o excepción<sup>404</sup>.

En concreto, la sentencia de *Cassation* estableció que las disposiciones del Código de Propiedad Intelectual -analizando el límite del artículo 122.5<sup>405</sup>- debían ser interpretadas a tenor de la Regla de los Tres Pasos, incorporado en el artículo 9.2 del Convenio de Berna y en la Directiva. En particular, la decisión francesa señala que «*en el entorno digital, la existencia de una explotación que permita la realización de copias privadas de DVD podría perjudicar la explotación normal de los derechos de autor de la obra que surgen debido a que era muy importante para la industria del cine, con lo que se hace en la práctica*

---

<sup>404</sup> M. SEFTLEBEN, «The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair use Legislation», *JIPITEC*, vol. 1, 2010, p. 5.

<sup>405</sup> Este artículo enuncia de manera limitativa las excepciones al carácter exclusivo de los derechos del autor, estableciendo que el autor no puede prohibir en particular «las copias o reproducciones estrictamente reservadas al uso privado del copista y no destinadas a un uso colectivo».

*inaplicable la excepción legal del uso privado (que no era, en ese momento, la tecnología específica) en el contexto digital*<sup>406</sup>».

Los tribunales holandeses han interpretado de manera restrictiva la Regla de los Tres Pasos en un asunto relacionado con resúmenes de prensa, escaneados y enviados a diario entre los miembros del gobierno holandés<sup>407</sup>. La asociación de prensa demandó al gobierno holandés por infracción de derechos de autor, si bien este alegó que los resúmenes de prensa quedaban amparados por la excepción del artículo 15 de la Ley holandesa, interpretado conforme al artículo 5.3 de la Directiva 2001/29/CE. El Tribunal apreció que el uso realizado en estos resúmenes de prensa no quedaba amparado sobre dicho límite porque podía llegar a poner en peligro la explotación normal de los artículos de prensa y, por ende, causar a la editorial un perjuicio injustificado, *i.e.* no se cumplía el filtro del artículo 5.5 de la Directiva 2001/29/CE.

En otra ocasión, esta interpretación restrictiva vino para no permitir la copia privada procedente de una fuente ilegal<sup>408</sup>. El tribunal afirmó que esta reproducción no podía quedar amparada por ser contraria a la Regla de los Tres Pasos del artículo 5.5 de la Directiva de Derechos de Autor.

Los tribunales belgas han dictado, en cuanto a la interpretación restrictiva de la Regla de los Tres Pasos se refiere, una de las decisiones judiciales más emblemáticas. Se trata de la sentencia de la Corte de Apelación de Bruselas, de 5 de mayo de 2011, en el asunto *Copiepresse vs. Google, Inc*<sup>409</sup>.

La litis se originó por la vulneración de los derechos exclusivos de los titulares de periódicos y revistas -agrupados en el representante de diversas sociedades de gestión de periódicos belgas de lengua francesa y flamenco-alemana, *Copiepresse*- que demandaron al buscador por el uso de la *caché* de *Google News Belgique* y el servicio de *Google News* al constituir actos de reproducción y comunicación pública sin autorización de sus legítimos titulares.

---

<sup>406</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006, *Mulholland Drive*, (2006) 37 I.I.C. 760, revocando la sentencia de apelación de la Corte de París de 22 de abril 2005, (2006) 37 IIC 112.

<sup>407</sup> *Rechtbank Den Haag*, 2 de marzo de 2005, caso n° 192880, LJN AS 8778, *Computerrecht*, 2005, 143.

<sup>408</sup> *Rechtbank Den Haag*, 25 de junio 2008, caso n° 246698, LJN BD5690.

<sup>409</sup> C. A. Bruxelles, 05 de mayo de 2011, *Google c. Copiepresse et al*, RG n° 2007/AR/1730.

El demandante argumentó que las noticias ofrecidas en *Google News* implicaban la reproducción de páginas web y de pequeños fragmentos -*snippets*- de sus noticias sin su autorización. El buscador se opuso alegando la excepción de reproducción temporal por la *caché*, la excepción del derecho de cita y el derecho a la libertad de expresión del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia de primera instancia estimó la petición al declarar que la actividad de *Google* no quedaba cubierta por ningún límite, ni constituía una infracción de la libertad de expresión. En este sentido afirmó que «*el art. 5.5 de la Directiva 2001/29/CE establece que las excepciones y limitaciones establecidas se aplicarán únicamente en determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra o prestación protegida y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho (en tres etapas de prueba), lo que parece confirmar el carácter restrictivo de las excepciones [...]*<sup>410</sup>».

Recurrida la sentencia, fue parcialmente revocada el 5 de mayo de 2011. La Corte de Apelación de Bruselas analizó nuevamente la copia *caché*, los enlaces, la vulneración del derecho de reproducción y de comunicación al público y las excepciones alegadas por *Google*, *i.e.* derecho de cita, reproducciones provisionales de la Directiva y el derecho de información como derecho fundamental amparado por el artículo 10 del Convenio.

Sin embargo, no tuvo éxito y con la perspectiva añadida del asunto *Infopaq* de 16 de julio de 2009<sup>411</sup>, la Corte estableció que no podía amparar la actividad de *Google* al perjudicar su *caché* a la normal explotación de la obra

---

<sup>410</sup> Traducción del autor.

<sup>411</sup> La sentencia *Infopaq* es un importante precedente porque determinó en qué casos un artículo de prensa podía ser considerado una obra original, además de aclarar que «*una actividad realizada en el contexto de un procedimiento de recopilación de datos, por la que se almacena en memoria e imprime un extracto de una obra protegida por el derecho de propiedad intelectual formado por once palabras, constituye una reproducción parcial a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, si -lo cual corresponde verificar al tribunal remitente- el producto de dicho procedimiento expresa la creación intelectual del autor*».

cuando esta página había sido borrada por el titular o su contenido fuera de pago<sup>412</sup>. Además, añade la sentencia, los límites al derecho de autor sólo pueden interpretarse de forma restrictiva, toda vez no es tarea judicial crear nuevas excepciones sino que, en todo caso, resulta una labor del propio legislador<sup>413</sup>.

En definitiva, el buscador fue condenado por la infracción de los derechos exclusivos de autor, obligándole a borrar todos los contenidos y enlaces de las páginas *Google.be* y *Google.com News*, además de aquellos enlaces a copias *caché* de contenidos de la actora.

Desde la perspectiva española, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 de julio de 2001, realiza un interesante análisis del límite de copia privada en relación con el fotocopiado de libros en un establecimiento abierto al público, aplicando el artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual para rechazar el amparo de la copia privada<sup>414</sup>.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que *«entre las excepciones a ese principio general el artículo 31.2 del mentado texto legal, establece que las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor “para uso privado del copista” siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Y [...] el art. 40 bis del texto citado, que establece que nunca se interpretarán los artículos del capítulo relativo a esas excepciones de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieren. Es decir la excepción contemplada en el art. 31.2 del TRLPI, lo que viene a proteger es el hecho de que una persona que ha adquirido o es titular de una obra, puede*

---

<sup>412</sup> El punto séptimo de la sentencia -titulado «*on the three-stept test*»- señala que «*la reproducción “caché” perjudica la normal explotación de una obra en el contexto en que un usuario puede tener acceso a esa página cuando ya ha sido borrada de la página del editor o cuando solo puede accederse a ella previo pago, de modo que le causa un daño injustificado. Y lo mismo para el servicio Google.news [...]».*

<sup>413</sup> Apdo. 45: «*as regards the new copyright limitations and exceptions, not provided for under the law, which Google asks the court to deal with, it suffices to bear in mind that, when reproduction rights is an exclusive one, exceptions can only be interpreted with reservation and that it is does not come within the remit of the judiciary to take the place of the legislator in this manner».*

<sup>414</sup> F. J. 1º de la SAP de Madrid (sec. 1ª), nº 465/2001 de 27 de julio [ARP 2001\764].



*realizar una copia de la misma, para su uso privado, es decir para poder estudiar sobre ella, subrayando ésta, etc. Cuando, como sucede en el caso de autos, lo que se realiza no es una copia sino dos en un caso y cuatro en otro, y para uso de varias personas resulta evidente que no puede hablarse de uso privado, sino colectivo, por lo que al haberse realizado dicha actividad con ánimo de lucro cobrando una cantidad de dinero por la realización de las fotocopias y en perjuicio de un tercero, los titulares de los derechos de propiedad intelectual de dichas obras o de sus cesionarios, nos hallamos ante una conducta típica plenamente incardinable en el delito contra la propiedad intelectual apreciado».*

Esta misma Audiencia Provincial, en fecha 6 de julio de 2007, zanjó la litis entre la editora de *El Mundo* contra *El periodista digital* por la reproducción, mediante recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa, que diariamente eran integrados en los contenidos de su obra.

Sostuvo la Audiencia Provincial de Madrid que el comportamiento de la demandada, que copiaba en un porcentaje relevante y de modo acusado el contenido de la demandante, aunque superara el filtro del derecho de cita, debía considerarse también el artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>415</sup>, al

---

<sup>415</sup> Vid. F. D. 3º de la SAP de Madrid (sec. 28ª) de 6 de julio de 2007 [AC 2007\1146], *Unidad Editorial y Mundinteractivos vs. Periodista Digital* al apreciar que «aunque la demandada consiguiera superar ese filtro, todavía habría que considerar que el artículo 40 bis de la LPI, introducido por Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación de la Directiva 96/9 / CE (y que habría que relacionar con el artículo 13 del acuerdo ADPIC y con el artículo 10 del Tratado de la OMPI), establece otro obstáculo adicional, cuál es que los precepto relativos a los límites de los derechos de explotación de la propiedad intelectual -establecidos en los artículos 31 a 40 de la LPI- no podrán interpretarse de tal manera que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de la obra a que se refieran. Lo que desde luego pugnaría con un entendimiento excesivamente amplio de la limitación a que se refería el artículo 32.2 de la LPI; [...] la previsión del mencionado artículo 40 bis de la LPI inclina a este tribunal a no caer en una interpretación del alcance de la limitación del artículo 32.2 del mismo texto que pudiera conllevar una desprotección del titular del derecho de propiedad intelectual, como ha ocurrido en la resolución recurrida al considerar admisible un comportamiento que, en atención a las circunstancias que lo rodeaban, se revelaba como perjudicial para los legítimos intereses de las demandantes y manifiestamente contrario a la posibilidad de que éstas explotasen normalmente sus obras».

concluir que: «la relación precedente revela motivos suficientes para concluir que el comportamiento de la demandada no constituía un uso justo de un derecho ajeno, merced a una limitación legal que pudiera justificarse en aras a la función social que cumple el derecho a la información, sino que desbordaba tal frontera, invadiendo y dañando el derecho de propiedad intelectual de las demandantes, a quienes como editoras les corresponde legalmente la condición de autoras de las obras colectivas que suponen tanto el diario “M.” como su página web “M.es” (artículos 2, 8 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual)<sup>416</sup>».

## **B. Aplicación equilibrada de la Regla de los Tres Pasos.**

Los tribunales son cada vez más proclives a dictar decisiones, amparando el uso de una obra protegida, a partir una flexible interpretación de la Regla de los Tres Pasos. Polémicas aparte, esta forma de interpretar los límites está logrando que «lo digital» pueda seguir avanzando y favoreciendo, en última instancia, a los usuarios lograr un acceso a la información, a la cultura y, en definitiva, conseguir una mayor igualdad entre los ciudadanos con independencia de su ubicación.

Holanda es uno de los países europeos con mayor número de resoluciones judiciales en esta línea interpretativa. La primera sentencia de la Corte Suprema de Holanda, de fecha 20 de octubre de 1995 (asunto *Dior vs. Evora*), analizó la reproducción de frascos de perfume en anuncios para la venta de productos importados<sup>417</sup>.

El Tribunal holandés admitió la posibilidad de crear un espacio fuera del ámbito legal de las excepciones, dado que no había encontrado ninguna excepción o límite aplicable a los hechos enjuiciados, siempre que se cumpliera un equilibrio de intereses similar al subyacente en los límites existentes. De hecho, esta temprana resolución, conviene enfatizar, dio pie al gobierno holandés para reflexionar sobre su sistema de límites en *pro* de su flexibilización, en tanto

---

<sup>416</sup> *Ibíd.*, F. D. 3°.

<sup>417</sup> *Dior v. Evora*, Corte Suprema de Holanda (*Hoge Raad*) 20 de octubre de 1995, [1996] *Nederlandse Jurisprudentie* 682.

en cuanto se cumpliera lo establecido en el Test de los Tres Pasos del artículo 9.2 del Convenio de Berna<sup>418</sup>.

Otra decisión clave fue la sentencia de la Corte de Apelación de la Haya de 4 de septiembre de 2003 (asunto *Scientology v. XS4ALL*), a raíz de la publicación en la página web de la periodista *Karin Spaink*, sin ningún tipo de autorización, de determinados textos del fundador de la iglesia de la Cienciología. La demanda se dirigió también contra los prestadores de acceso y de alojamiento de la citada página web<sup>419</sup>.

La Corte de apelación de la Haya consideró que se habían vulnerado los derechos de autor, sin embargo el uso que la periodista había dado a la publicación quedaba amparado por la libertad de expresión del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y no por la excepción del derecho de cita (no estaban publicados los fragmentos), porque era una forma legítima de criticar las ideas y conductas cuestionables de la Cienciología.

En definitiva, el Tribunal invocó determinados derechos fundamentales (como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad) para reemplazar las estrictas reglas del derecho de autor por el amparo del uso de estos fragmentos inéditos por parte de la periodista<sup>420</sup>.

Los tribunales alemanes tempranamente han flexibilizado la interpretación de sus límites, como, *ad exemplum*, en *Germania 3 Gespenster am toten Mann*, de 29 de junio de 2000, cuando el Tribunal Constitucional Federal tuvo que dirimir la colisión de la libertad de expresión con los derechos de autor<sup>421</sup>, a raíz de cuatro páginas de citas en la obra teatral de *Heiner Müller*. El

---

<sup>418</sup> R. VAN DER NOLL y otros, «Flexible copyright. The law and economics of introducing a Open Norm in the Netherlands», SEO Economic Research, IVIR, SEO-report n° 60, 2012, pp. 7-9.

<sup>419</sup> *Court of Appeal The Hague*, 4 septiembre 2003 (*Scientology/Spaink*), *AMI/Tijdschrift voor auteurs-, media- eninformatierecht* 2003, pp. 217-223.

<sup>420</sup> T. COOK, «Excepciones and Limitations in European Union Copyright Law», *JIPR*, vol. 17, 2012, pp. 243-245; A. STROWEL, «La responsabilité des intermediaires sur Internet: actualités et questions des hyperliens», *RIDA*, n° 185, 2000, pp. 120-126.

<sup>421</sup> *Germania 3 Gespenster am toten Mann*, *Federal Constitutional Court 29 June 2000*, *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM)* 2000, p. 867.

Tribunal Constitucional concluyó que estas citas excedían de lo permitido por el límite fijado *ex legem*, no obstante debía tenerse en cuenta el derecho fundamental a la libertad de expresión artística, contemplado en el artículo 5.3 de la Constitución. De manera que, apoyándose en la creatividad y el derecho fundamental a la citada creación artística, consideró que los autores debían ser conscientes de que su obra iba gradualmente entrando en el dominio público. Por lo tanto, el amparo en derecho de cita debía ser interpretado como el reflejo de un equilibrio entre los intereses comerciales del titular de la obra protegida y los particulares del usuario.

Otra ocasión que sus tribunales han interpretado de forma flexible los límites fue a consecuencia del escaneado y almacenamiento de artículos de prensa para ser enviados por email a todos empleados de una empresa privada<sup>422</sup>. La Corte Federal Alemana, comparando el supuesto con las revistas analógicas, destacó que la tecnología requería que las excepciones se interpretaran con flexibilidad<sup>423</sup>.

En el panorama nacional, los tribunales españoles también han tendido a interpretar de forma equilibrada la Regla de los Tres Pasos.

Una de las primeras decisiones fue la de la Audiencia Provincial de Salamanca de 23 de marzo de 2000, cuya controversia vino por las copias en CD realizadas en un establecimiento abierto al público. La Audiencia Provincial consideró que en la *«LPI se admite la realización de copias para uso privado del copista, siempre que estas copias no sean objeto de utilización colectiva o lucrativa, pero, siempre teniendo en contra el criterio interpretativo que establece el art. 40 bis de la Ley citada, que prevé que nunca se interpretarán los artículos del Capítulo relativo a esas excepciones de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de las explotación normal de las obras a que se refieran»*<sup>424</sup>. En otra ocasión, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 14<sup>a</sup>) estimó que una editorial pudiera hacer uso de las obras del repertorio de una entidad de gestión, sin su consentimiento, al

---

<sup>422</sup> Corte Federal de Alemania, 11 de julio de 2002, asunto I ZR 255/00, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2002, p. 963.

<sup>423</sup> M. SENFTLEBEN, «Internet Search Results -A permissible quotation?», *RIDA*, vol. 235, 2013, p. 36, n. p. 38.

<sup>424</sup> F. J. 3º de la SAP de Salamanca, nº 27/2000 de 23 de marzo [ARP 2000\2289].

considerar que «todas estas reproducciones, según el sentido que hemos dado al artículo 32 del TRLPI, se encuentran amparados por el derecho de cita, por cuanto sirven para una mejor comprensión del texto, siendo su finalidad la docencia. Las obras reproducidas en los libros de texto que se hacen a título de cita no pueden considerarse ilícitas, pues no atentan contra la explotación normal de la obra, ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su autor; es más, de todos es sabido y es fácilmente comprobable que las obras que constan en los libros de texto a título de cita dedicados a la docencia e investigación se reproducen por su prestigio y calidad, por lo que se está haciendo que sean más conocidas y valoradas en un ambiente cultural<sup>425</sup>».

También la Audiencia Provincial de Barcelona ha interpretado con cierta flexibilidad los límites a los derechos exclusivos, como la sentencia de 31 de octubre de 2002 (sec. 15ª), que ventiló la demanda instada contra una editora de libros de texto, *Editorial Barcanova S.A.*, por la reproducción no autorizada de unas fotografías en los libros editados por la demandada. La decisión señala que «la inclusión puede causar un perjuicio, pero el mismo no puede considerarse injustificado y por su ámbito no impide una explotación normal de las obras reproducidas. Se dan en el caso las condiciones precisas para que opere la limitación establecida en el artículo 32, en relación con el 40 bis LPI y 5.3a de la Directiva 2001/29/CE. Por ello, por concurrir todos los requisitos precisos para que las citas que han quedado identificadas en el proceso sean consideradas lícitas, las peticiones deducidas en la demanda, en cuanto parten de la consideración de que constituyen intromisiones en el ámbito de exclusiva patrimonial que la actora defiende, debían ser desestimadas<sup>426</sup>».

### **C. (sigue) Aplicación equilibrada de la Regla de los Tres Pasos en relación con los motores de búsqueda.**

La interpretación de los límites se ha visto incrementada por la invasión de las nuevas tecnologías y el cotidiano uso de estos canales de comunicación. Los

---

<sup>425</sup> F. J. 3º de la SAP de Madrid (sec. 14ª), nº 26/2003 de 23 de diciembre [JUR 2004\90140].

<sup>426</sup> F. J. 11ª de la SAP de Barcelona (sec. 15ª), de 31 de octubre de 2002 [JUR 2004\54771].

asuntos analizados a continuación tienen como denominador común las imágenes en miniatura, los *snippets* y las copias *caché* mostradas por el buscador en la página de resultados, mientras que su resolución es un tanto heterogénea. Como se verá, algunos tribunales optan por interpretar de forma extensiva el límite de la cita, otros acuden a un espacio de legitimación fuera del sistema de límites a los derechos de autor (v. gr., autorización tácita de su titular, abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo y el principio de la buena fe), mientras que otros tribunales a la aplicación analógica de la Ley nacional que traspone la Directiva sobre Comercio Electrónico. En todo caso, estas decisiones judiciales se agrupan en función del país de su procedencia.

Los tribunales franceses se han pronunciado en varias ocasiones sobre las imágenes en versión reducida, como, v. gr., el *Tribunal de Grande Instance* de París, en fecha 20 de mayo de 2008 (asunto *SAIF c/ Google France y Google Inc*<sup>427</sup>) y, este mismo tribunal, en fecha 9 de octubre de 2009 (asunto *H&K André Rau c/ Google et Aufeminin.com*<sup>428</sup>).

En el primero de los litigios, el representante de la sociedad colectiva francesa de derechos demandó a *Google France y Google Inc.* por la reproducción y puesta a disposición de sus obras en la página de resultados de *Google Image*. La demanda se admitió a trámite únicamente contra *Goggle Inc.*, por ser quien controlaba, dirigía y tomaba las decisiones del grupo, descartando acciones contra *Google France*. Además, el juez determinó aplicable al fondo del asunto la ley norteamericana, atendiendo al criterio del lugar de la sede de la compañía. Con base a esta legislación, concretamente a tenor del sección 107 de la *Copyright Act*, se amparó la actividad del motor de búsqueda mediante la aplicación de la doctrina del *fair use*<sup>429</sup>.

---

<sup>427</sup> *Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, Judgement du 20 May 2008, «SAIF c. Google France, Google Inc».*

<sup>428</sup> *Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, Judgement du 9 October 2009, «H & K, André R. c. Google».*

<sup>429</sup> A. LUCAS- SCHOETTER, «Google face à la justice française et belge: Nouvelles décisions en matière de droit d’auteur», *JIPITEC*, vol. 2, 2011.

Recurrida la sentencia, la Corte de apelación llegó a la misma conclusión, pero con distintos fundamentos<sup>430</sup>. Señaló que, por analogía, era aplicable la *Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique* (equivalente a la española Ley de Comercio Electrónico) al fondo del asunto<sup>431</sup>, de manera que analizó la naturaleza «activa-pasiva»<sup>432</sup> del mecanismo ofrecido por el servicio de *Google Image* (i.e. el proceso de indexación automática, la muestra de las imágenes en versión reducida y los enlaces profundos) y concluyó, aplicando sus puertos seguros por analogía, que *Google* actuaba de forma pasiva en cada uno de los pasos. De manera que le liberó de cualquier responsabilidad por la eventual reproducción que pudiera acaecer, habida consideración de que las *thumbnails* eran necesarias para asegurar el funcionamiento del servicio y únicamente realizaban una función técnica. Del almacenamiento de las copias *caché* sostuvo que eran necesarias para asegurar la fluidez de la red, de modo que la reproducción de las imágenes eran temporales y constituían una parte esencial de

---

<sup>430</sup> *Cour d' Appel, pôle 5, 1<sup>re</sup> ch., 26 janv. 2011, n° 08/13423.*

<sup>431</sup> «*Qu'en l'espèce la loi française correspond à celle du juge saisi, loi du pays où la protection est demandée et celle pour lequel elle est réclamée, qui peut être consultés par un public francophone [est ils sont] en français, accessibles au public français et principalement destinés à ce public en ce qu'il est en particulier accesible par des adresses URL en "fr" [...]; [que] le territoire français s'avère incontestablement délibérément visé comme le pays les images peuvent être visualicées et choisi en toute connaissance de cause[...]*», *CA Paris, pôle 5, 1<sup>re</sup> ch., 26 janv. 2011, n° 08/13423.*

<sup>432</sup> Concluyó que el buscador actuaba como un intermediario neutral. Este argumento de la neutralidad vino de la mano de la SJTUE, en el asunto *Google France v Louis Vuitton Malletier*, de 23 de marzo de 2010, que estableció que las exenciones de responsabilidad contempladas en la Directiva únicamente resultaban de aplicación a supuestos en los que el proveedor de servicios adoptara una actitud pasiva y no tuviera conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.

un buscador<sup>433</sup> y, en definitiva, estas actividades proporcionaban un beneficio público<sup>434</sup>.

Unos hechos similares a los ventilados en el asunto precedente enfrentaron a *H&K André Rau c/ Google et Aufeminin.com*. Los demandantes, que vieron sus fotografías en una página web -sin su autorización- y en la página de resultados de *Google Images*, notificaron su titularidad al propietario de la página web, quien automáticamente las removió. Sin embargo, las imágenes continuaron mostrándose durante un corto periodo de tiempo en los resultados de búsqueda, motivo por el que demandaron al propietario de la web y a *Google Inc.- Google France*.

*Google* argumentó que el uso de las fotografías era leal, de conformidad con la legislación y jurisprudencia norteamericana aplicable al caso. El juez rechazó este motivo. Subsidiariamente alegó su exención de responsabilidad al albur de la legislación francesa -y de la Directiva sobre el comercio electrónico-. También fue rechazada esta alegación.

El tribunal, aplicando la ley sustantiva francesa, condenó a *Google* por tres motivos: la reproducción de las fotografías en *Google Image* vulneraba los derechos exclusivos de su titular, los derechos morales de su autor (porque la imagen reproducida carecía de información sobre su autor) y, por último, el derecho a la integridad de la obra se veía igualmente vulnerado porque la reproducción de las imágenes eran de baja calidad y habían sido recortadas.

La Corte de apelación revocó parcialmente este *dictum* al confirmar la licitud de las *thumbnails*, aplicando analógicamente la *Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique*, porque la actitud del buscador en todo el proceso era pasiva. En cambio, mantuvo la condena de *Google* por no haber actuado diligentemente a la hora de remover las imágenes cuando tuvo conocimiento de

---

<sup>433</sup> «*Considérant que l'affichage sur la page de résultats d'une mosaïque d'images sous la forme de vignettes, dont il est possible de voir les références (en particulier l'adresse du site la présentant) ne fait que répondre à la fonctionnalité nécessaire de l'outil spécifique offert et ne saurait être considéré comme excédant la simple prestation technique adaptée à une recherche exclue d'images indexées sur internet*».

<sup>434</sup> K. SPELMAN y B. CASLIN, «La Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF) v. Google: A Parisian Story of the Berne Convention and Online Infringement Claims», *The California International Law Journal*, vol. 19, n° 1, 2011, p. 5.



la infracción. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo francés no discrepó de esta analogía realizada por las instancias inferiores a la normativa dedicada a los puertos seguros por considerar neutral y pasiva la actuación del buscador, de tal forma que el buscador no estaba infringiendo los derechos del titular de la obra protegida<sup>435</sup>.

En conclusión, el sistema jurisprudencial francés acude a soluciones fuera de la normativa de los derechos de autor para analizar la licitud de las *thumbnails*, visto el beneficio público que generan y su necesidad para el funcionamiento del servicio de búsqueda. En este sentido, la jurisprudencia gala prima la libertad de navegación del usuario siempre que el comportamiento del buscador, recurriendo a la aplicación analógica de los puertos seguros de la Directiva sobre Comercio Electrónico, sea meramente técnico, automático y pasivo, y constituya, sobre todo, una actuación de buena fe.

A mi juicio, la analogía de la normativa dedicada a los puertos seguros resulta desacertada, porque ni existe vacío legal para determinar la infracción y la exención de la responsabilidad que se preconiza en esta norma es para proteger a los prestadores por la eventual responsabilidad derivada del contenido ilícito de un tercero. En este caso, los motores de búsqueda crean la página de resultados reproduciendo obras lícitas sin autorización de su titular, de forma que difícilmente pueden encontrar *de lege data* su amparo. Por ello mismo, resulta más acertada una interpretación extensiva del límite de la cita para amparar estos supuestos de las *thumbnails*, como los tribunales holandeses hicieron en su día.

Sorprende gratamente que los tribunales holandeses hayan amparado las imágenes en miniatura por una interpretación flexible del límite de la cita<sup>436</sup>. La Corte de apelación de *Arnhem* consideró que podría utilizarse una interpretación amplia del derecho de cita a la página de los resultados del buscador *Zoekallehuizen.nl*<sup>437</sup>. Este motor de búsqueda, dedicado al mercado inmobiliario, ofrecía imágenes en miniatura de los inmuebles con una descripción (*i.e.* precio, dirección y agente inmobiliario) y un enlace profundo a la página en la que se

---

<sup>435</sup> Tribunal Supremo de Francia, 12 de julio de 2012, decisión 827, asuntos acumulados 1-15.165 y 11-15.188 (*H et K v. Aufeminin.com and Google France*).

<sup>436</sup> Vid. M. SENFLEBEN, «*Internet Search Results- A permissible Quotation?*», *RIDA*, vol. 235, nº 1, 2013, pp. 5-6

<sup>437</sup> Court of Appeals of Arnhem, 4 de julio de 2006.

había obtenido esta imagen, de manera que la Corte calificó los resultados de búsqueda como expresión, comparables a las formas tradicionales de cita, porque el buscador no había utilizado más material del necesario para permitir a cualquier usuario encontrar potenciales ofertas inmobiliarias en Internet.

En otro asunto similar, el *District Court of Alkmaar* apreció esta interpretación extensiva del límite de la cita para amparar los resultados de la búsqueda y, concretamente, las *thumbnails*, siempre que el usuario concibiera una buena impresión de la oferta de vivienda mostrada. De ahí que, conforme a dicho estándar, el juzgador concretara que se permitía ofrecer en la página de resultados una descripción de hasta un máximo de 155 caracteres, la dirección y datos de venta, y una única imagen en miniatura -que no excediera, en formato, de 194x145 píxeles-<sup>438</sup>.

Sin embargo, los tribunales alemanes no se han atrevido a interpretar el límite de la cita para las imágenes en miniatura, tal y como se desprende de la decisión de la Corte de Hamburgo de 26 de septiembre de 2008<sup>439</sup>.

La Corte de Hamburgo afirmó que el uso de estas imágenes en miniatura no podían ampararse en el artículo 51.2 de la legislación alemana de propiedad intelectual. Sin embargo, reconoció «*la importancia esencial de los motores de búsqueda en la estructura de Internet al facilitar la búsqueda de contenidos e información disipada en la red, y por tanto, para el funcionamiento de la sociedad*» pero no se atrevió a interpretar de manera flexible el derecho de cita, ya que, literalmente dijo: «*había sido diseñado para otras circunstancias*» y consideró que incumbía al legislador la tarea de intervenir y conciliar los intereses de los autores y titulares de los derechos exclusivos con el interés público de acceso a la información *online* y los intereses económicos de los motores de búsqueda.

Los dos asuntos siguientes resultan totalmente distintos al expuesto. El primero de ellos, conocido como *Vorschaubilder I*, la titular de una página web se percató de que tecleando su nombre en *Google Image* aparecían sus obras en versión reducida en la página de resultados. Solicitó a *Google* que dejara de indexar su web y, también, que dejara de mostrar sus imágenes en la página de

---

<sup>438</sup> *District Court of Alkmaar*, 7 de agosto de 2007.

<sup>439</sup> *Landgericht Hamburg*, caso 308 O 248/07.

resultados. El Tribunal desestimó su petición motivando que el uso de estas imágenes estaba justificado porque, «*basado en una teoría innovadora en el derecho de autor*<sup>440</sup>», mediaba autorización tácita (*konkludente Einwilligung*), y, por tanto, no existía infracción porque el uso estaba autorizado por su titular.

Recurrido el fallo, la Corte desestimó el recurso por distintos motivos. Quedó demostrado que *Google* infringía los derechos exclusivos de su autora. Sin embargo, el tribunal de apelación consideró que la reclamación interpuesta consistía en un abuso de derecho, *ex. artículo 242 del Código Civil alemán*, pues la artista conocía perfectamente el normal funcionamiento del buscador, toda vez que no desactivó los *metatags* cuando creó la página web, dando a entender que su web podía ser localizada y mostrada en su página de resultados.

El 29 de abril de 2010, el *Bundesgerichtshof* casó la sentencia<sup>441</sup>. El Alto tribunal reconoció que el derecho de cita no permitía la reproducción ni la puesta a disposición al público de imágenes protegidas en miniatura por el motor de búsqueda *Google Image*<sup>442</sup>, si bien argumentó que no existía la mencionada infracción sobre la base de la doctrina de la autorización tácita (*konkludente Einwilligung*). Aunque no entró a matizarla, afirmó el *Bundesgerichtshof* que la titular había autorizado tácitamente al buscador el uso de su material protegido por estar disponible *online* sin emplear ningún tipo de técnica para bloquear

---

<sup>440</sup> M. BEURSKENS, P. KAMOCKI y E. KETKAN, «Las autorizaciones tácitas -una revolución silenciosa en derecho de autor en el ámbito numérico», *RIDA*, vol. 238, 2013, p. 24.

<sup>441</sup> *BGH*, 29 de abril de 2010, caso I ZR 69/08, p. 14-15.

<sup>442</sup> Según M. LIESTETNER, el propio tribunal se vio desbordado al no poder aplicar el derecho de cita por insuficiente flexibilidad de sus sistema de límites a las imágenes *thumbnails*. La sentencia recoge que «*ninguno de los avances técnicos relativos a la difusión de información en Internet, ni los intereses de las partes que la excepción tiene por objeto proteger justificar una interpretación extensiva del § 51 de la Ley de Derechos de Autor alemana que va más allá del propósito de hacer citas. Ni la libertad de información de otros usuarios de Internet, ni la libertad de comunicación o la libertad de comercio de los proveedores de motores de búsqueda, requieren de una interpretación extensiva*». Vid. M. LIESTETNER, «The German Federal Supreme Court's Judgment on Google's Image Search -A Topical Example of the "Limitations" of the European Approach to Exceptions and Limitations», *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.*, vol. 42, 2011, p. 417.

automáticamente su indexado y la visualización de contenidos en línea por los motores de búsqueda<sup>443</sup>.

El segundo asunto relacionado con estas imágenes en miniatura, *Vorschaubilder II*<sup>444</sup>, se originó igualmente al percatarse el fotógrafo de que sus fotografías aparecían en versión reducida en el buscador de *Google Image*. No obstante, y a diferencia del asunto anterior, estas *thumbnails* se obtuvieron de terceras páginas web<sup>445</sup>. Por lo que, *a priori*, no puede deducirse la existencia de una autorización tácita derivada del comportamiento del titular de las imágenes reproducidas en miniatura.

Pues bien, en primera instancia se estimó la vulneración de los derechos exclusivos del fotógrafo, pero fue revocada en apelación. El *Bundesgerichtshof*, confirmando la sentencia de apelación, consideró -en su línea jurisprudencial- que no existía tal infracción por la presencia de una autorización tácita (*konkludente Einwilligung*). A mi juicio, resulta harto difícil entender esta postura del *Bundesgerichtshof* porque la imagen no había sido puesta en la red por su titular. De manera que, a mi parecer, caen *per se* los fundamentos sobre los que se sustentaba la teoría de la autorización tácita.

Aun así, para el Tribunal Supremo alemán resulta clara esta teoría de la autorización tácita porque «*si un autor pone en línea sus imágenes o si autoriza a alguien para que lo haga, debe aplicar las medidas técnicas apropiadas para proteger sus derechos*<sup>446</sup>».

En definitiva, la jurisprudencia germana no recurre a una interpretación flexible de los límites de los derechos de autor, sino que acude a soluciones fuera de este marco con la finalidad de demostrar que las *thumbnails* no constituyen infracción.

---

<sup>443</sup> T. COOK, «Excepciones and Limitations in European Union Copyright Law», *JIPR*, vol. 17, 2012, pp. 243-245.

<sup>444</sup> I ZR 140/10 of 19 October 2011- *Vorschaubilder II*.

<sup>445</sup> Unas de estas páginas donde se mostraban sus imágenes el demandante había cedido sus derechos, pero en otras páginas web se mostraban sin su autorización. Lo que conlleva, en definitiva, que el titular no hubiera sido quien directamente las pusiera en circulación.

<sup>446</sup> M. BEURSKENS, P. KAMOCKI y E. KETKAN, «Las autorizaciones tácitas -una revolución silenciosa en derecho de autor en el ámbito numérico», *RIDA*, vol. 238, 2013, p. 48.

El recurso de la teoría de la autorización tácita, como se observa, puede llegar a ser una buena opción para los supuestos en los que el titular de la obra protegida directamente la haya puesto en línea, pero, a mi juicio, difícilmente debería darse en los casos en que estas imágenes provengan de un tercero o de una fuente ilícita. De ahí que algún autor alemán se haya atrevido eufemísticamente a decir que el origen de esta teoría se encuentra en el lejano-oeste americano: «*fence off your property or lose all claims*<sup>447</sup>». En todo caso, tratar de igual forma el contenido habido en la red -con independencia de su procedencia- como autorización tácita supone, en cierto modo y como apunta G. SPINDLER, crear una nueva excepción a los derechos exclusivos<sup>448</sup> o un «*quasi-fair-use*» introducido por la puerta trasera<sup>449</sup>.

Por último, los tribunales españoles también han analizado todas estas actividades realizadas por los motores de búsqueda. En este sentido, merece especial atención la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012 porque ha *revolucionado* el panorama actual de los límites de los derechos de autor en el entorno digital, a pesar de que su *ratio decidendi* se fundamente en un principio general del derecho.

Se trata de una decisión, ampliamente comentada por la doctrina<sup>450</sup>, en la que el Alto Tribunal español apreció que «*aun cuando los límites al derecho de*

---

<sup>447</sup> A. WIEBE, «Vertrauensschutz und geistiges Eigentum am Beispiel der Suchmaschinen», *GRUR*, 2011, pp. 888-890.

<sup>448</sup> M. BEURSKENS, P. KAMOCKI y E. KETKAN, «Las autorizaciones tácitas -una revolución silenciosa en derecho de autor en el ámbito numérico», *RIDA*, vol. 238, 2013, p. 48, n. 90 remitiendo a G. SPINDLER, *MMR*, 2012, p. 383.

<sup>449</sup> *Ibidem*, p. 52, n. 98 remitiendo a D. THUM, *GRUR-Prax*, 2012, p. 215; G. SPINDLER, *GRUR*, 2010, p. 785 y 790.

<sup>450</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 172/2012, de 3 de abril [RJ 2012\5272]. Esta decisión del Alto tribunal y su instancia inferior (*i.e.* la SAP de Barcelona (sec. 15ª) nº 317/2008 de 17 septiembre [JUR 2012\150848]) han sido ampliamente comentadas. *Vid.* F. PALAU RAMÍREZ, «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet», en J. M. MARTIN OSANTE *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 63; J. MASSAGUER, «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley*, nº 7800, 2012, p. 9; J.J. CASTELLÓ PASTOR, «¿Hacia “un nuevo” límite a los derechos de explotación de las creaciones intelectuales a raíz del asunto Google España? (A propósito de la STS de 3 de abril de 2012 [Civil] [RJ 2012, 5272], *RDM*, nº 286, julio-septiembre 2012, pp. 311-326; J. PLAZA, «La

*autor deban interpretarse restrictivamente, ninguno de los dos artículos de la LPI -el 31.1 LPI o el 40 bis- es excluyente de la doctrina del ius usus innocui para permitir el uso inocuo con arreglo a los principios de la LPI [...]», sobre todo porque facilitar el acceso de la página web del demandante y poner su contenido en conocimiento del público, no solo no perjudica sino que beneficia al titular de la web en cuestión. De ahí que, vista la pretensión de cese global del funcionamiento del buscador de Google<sup>451</sup>, el Tribunal Supremo acuda al principio general fijado en el artículo 7.2 del Código Civil para desestimar su petición por entenderla como un abuso del derecho -de autor- o ejercicio antisocial del mismo.*

Pues bien, los hechos litigiosos no resultan nuevos. El titular de la página web *Megakini* demandó a *Google Spain S. L.* por vulnerar sus derechos exclusivos. En concreto, por la reproducción de fragmentos de su página web, la *caché* de su web y la provisión de enlaces a estas *caché* sin su autorización. Solicitó también el cese -nada menos que mundial- del funcionamiento de su herramienta de búsqueda y una indemnización por daños morales.

---

aparente inocuidad del caso Google», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, nº 30, 2012, pp. 13-17; M. ALBA FERNÁNDEZ, «Actividad de los motores de búsqueda en Internet y reproducción de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual vía presentación de resultados: ¿un supuesto fallo de previsión legal específica?», *RCE*, nº 108, 2009, pp. 69-88; M. PEGUERA, «Internet Service Providers' Liability in Spain: recent case law and future perspectives», *JIPITEC*, vol. 1, 2010, p. 155; P. FERRANDIZ, «Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 17 de septiembre de 2008. El problema de las copias "cache". El caso Pedregosa v. Google, SL», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 52, 2008, pp. 68-81.

<sup>451</sup> «Resulta imprescindible puntualizar, por tanto, que en el presente litigio lo pretendido por el demandante, ahora recurrente, no es que la demandada Google elimine de su buscador la "copia caché" de la página, accesible a todos los usuarios de Internet que lo deseen, ni los fragmentos de la misma página inmediatamente visibles al mostrarse los resultados de la búsqueda, sino, mucho más contundentemente, el cese absoluto del funcionamiento del propio motor de búsquedas de Google, interesando el recurrente su suspensión y prohibición de reanudación, así como una indemnización de 2.000'00 euros por daño moral y la publicación íntegra de la sentencia, si fuese condenatoria, en el diario *La Vanguardia*, pretensiones de la demanda en las que insiste el recurso cuando, en las peticiones del escrito de interposición, se solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida EDJ 2008/184317 para que, en su lugar, se dicte otra estimando la demanda» F. D. 4º, STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 172/2012, de 3 de abril [RJ 2012\5272].

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó todas sus pretensiones. Según este juzgador, la actividad de *Google* quedaba amparada por el artículo 31 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con el artículo 7.1 del Código Civil y los artículos 15 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, dedicados, estos últimos, a la exoneración de la responsabilidad de los prestadores de servicios. De la mano de una interpretación integradora de todos estos preceptos indicados, afirmó que: *«el uso realizado por la demandada de solo una pequeña parte del contenido de la página web de la actora, bajo las condiciones de temporalidad, provisionalidad, respeto a la integridad y autoría de la obra, y uso conforme a la finalidad social para la cual la obra se divulgaba en Internet, no infringe el derecho de autor del actor, ya que tal forma de uso, dentro de los citados contornos, se erige, de conformidad con los artículos 31 LPI y 15 y 17 Ley 34/2002 en un verdadero límite de los derechos de propiedad intelectual para este tipo de obras»*. Megakini recurrió el fallo de la sentencia.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15<sup>a</sup>) desestimó íntegramente el recurso, confirmando el fallo de instancia por distintos motivos. La Audiencia señaló que no era de aplicación el artículo 15 ni tampoco el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico <sup>452</sup>. En cambio, y con independencia de que las mencionadas actividades se hallaran amparadas directamente por la excepción del artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Sección 15<sup>a</sup> apreció una duda más que razonable para considerar si estas conductas carecían de entidad suficiente como para ser consideradas infractoras de los derechos exclusivos de

---

<sup>452</sup> *Ibíd*em, F. D. 1º: «este art. 15 “está pensando en el 'proxy caching' que realizan los servidores de acceso a Internet”, según viene a confirmar el art. 13 de la Directiva 2000/31/CE, origen de aquel art. 15, “que claramente limita su aplicación a los prestadores de un servicio de transmisión”; 13) tratándose de buscadores de Internet como Google, su inclusión en el anexo b) de la LSSI tiene relación con la previsión contenida en su art. 17, “que sí le es de aplicación aunque resulte irrelevante en este pleito”, porque si bien se refiere a prestadores de servicios que facilitan enlaces o incluyen directorios o instrumentos de búsqueda, “lo hace para eximirles de responsabilidad por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios”, cuestión ajena al problema litigioso de la copia caché y su ofrecimiento al mostrar los resultados de la búsqueda».

su titular. De ahí que del aparente listado cerrado de excepciones estimara que «*admite algunas matizaciones*». En definitiva, consideró que el uso de estas obras protegidas estaba amparado por la excepción del artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>453</sup>.

En resumen, la Audiencia Provincial de Barcelona convino con el juez de instancia que las actividades cuestionadas se ajustan a «*los usos sociales tolerados*», toda vez que el derecho de *Megakini*, como cualquier otro derecho dominical, quedaba limitado por su ejercicio normal (artículo 7 del Código Civil) que impide «*extralimitaciones absurdas*», o por el uso inocuo que *Google* realizaba de la obra protegida, hasta el punto de resultar contrario al «*sentido común*» que se pretendiera prohibir «*una actividad que no solo no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un sitio web sino que le beneficia*»<sup>454</sup>. Es decir, confirmó que los usos de las obras de *Megakini* carecían de entidad suficiente como para ser considerados una infracción de derechos de autor, y, para argumentar esta posición, recurrió a la Regla de los Tres Pasos. En realidad, el Tribunal de apelación, en cierto modo, equiparó el sistema español al sistema abierto de límites estadounidense.

Sobre esta idea, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) señaló que una correcta interpretación debería guiarse por el sistema anglosajón de la doctrina del *fair use*, porque los derechos de propiedad intelectual «*en ningún caso pueden configurarse como derechos absolutos*». Con apoyo en este razonamiento concluyó que «*se trata de trasladar a la esfera de la propiedad intelectual lo que el “ius usus inoqui” ha sido para la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, un límite natural del derecho de propiedad, que opera sobre todo al interpretar el alcance de su protección para evitar extralimitaciones absurdas*».

---

<sup>453</sup> En este sentido, J. MASSAGUER entiende que «*la sentencia de 17 de septiembre de 2008 ha utilizado el art. 40 bis LPI, aparentemente destinado a servir de guía para ajustar la interpretación de los límites expresamente previstos por la propia LPI a las circunstancias del caso, como norma en blanco que dispone criterios a partir de los cuales el juez puede crear nuevos límites no establecidos por el legislador*», J. MASSAGUER, «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley*, nº 7800, 2012, p. 9

<sup>454</sup> F. J. 4º.



Para corroborar que la conducta de *Google* no vulneraba ninguno de los pasos de la regla, la Audiencia analizó el supuesto enjuiciado conforme a la doctrina del *fair use* angloamericana. De tal manera que a partir de la finalidad y carácter del uso -es decir, el primer factor- consideró que perseguía facilitar al solicitante de la búsqueda la elección de aquellos resultados que satisfagan el objetivo perseguido con su solicitud y un primer acceso más rápido. De la naturaleza de la obra, que era el contenido de una página web expuesta al público que navega por la red sin restricción alguna impuesta por su autor. De la cantidad y sustancialidad de la parte reproducida y exhibida en relación con el conjunto de la obra que era parcial y de la mostrada directamente en la lista de resultados, que era la mínima imprescindible para que el solicitante pudiera discriminar en un primer momento si le interesaba o no un determinado resultado. Por último, respecto al efecto sobre el potencial mercado y el valor de la obra, señaló que no solo no perjudica al titular de los derechos sino que le beneficia en cuanto que contribuye a la finalidad originaria de un sitio web, que es facilitar que sea consultado por el mayor número de personas posible, contribuyendo además a descongestionar la red; pues la primera consulta se realiza sobre las copias *caché* de *Google*.

En definitiva, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), con distintos fundamentos, confirmó que el uso de las obras protegidas realizado por el buscador era lícito.

La sentencia fue recurrida en casación al considerar la representación de *Megakini* que se había infringido el sistema de fuentes por interpretar la legislación española de conformidad con la doctrina norteamericana del *fair use*, e introducir una nueva excepción *ad hoc* extraña a nuestro ordenamiento vigente.

El Tribunal Supremo zanja definitivamente la controversia al exponer que el sistema de fuentes no se ha visto alterado por citar la doctrina del *fair use*. En realidad, la referencia se hace al *ius usus inocui*<sup>455</sup>, o el derecho al uso inocuo del derecho ajeno, un principio que refleja la configuración constitucional de la

---

<sup>455</sup> C. LÓPEZ DE HARO, «El “*ius usus inocui*”», *RDPr*, enero-diciembre, 1920, p. 18, lo definió como: «el derecho de aprovechar una cosa ajena, usándola por razón de utilidad, sin que el dueño sufra perjuicio».

propiedad como un derecho delimitado por su función social, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la utilidad individual y la función social como elementos que definen inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes o, en fin, que con arreglo al artículo 7.2 del Código Civil el intento de prohibir el uso inocuo de un derecho pueda rechazarse si a su vez ese intento constituye un ejercicio antisocial del propio derecho<sup>456</sup>.

Sobre las actividades enjuiciadas, el Tribunal Supremo determina que conforme a una interpretación *extensiva* (a mi juicio) del artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, interpretado de acuerdo con el artículo 5.1 de la Directiva de los derechos de autor, la puesta a disposición de la copia *caché* y, en menor medida, los *snippets*, requerirían en principio de la autorización del titular de la página web, pero, arguye el Tribunal Supremo, esta autorización será necesaria salvo que concurra alguna de las excepciones legales. Sin embargo, *«no es menos cierto que el art. 40 bis LPI, como disposición común a todas las del capítulo primero del título III, en el que se encuadra el art. 31, tiene un valor interpretativo no solo y exclusivamente negativo (“Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse...”), sino también positivo, en cuanto enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites o, si se quiere, la necesidad de la licencia del autor como regla general (“perjuicio injustificado a los intereses legítimos” o “detrimento de la explotación normal de las obras”))»*.

Esta reflexión derivó en la siguiente conclusión: dentro del aspecto positivo de la Regla de los Tres Pasos se contiene la doctrina del *ius usus inocui*, el principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (artículo 7.1 del Código Civil), el principio general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (artículo 7.2 del Código Civil) y de la configuración constitucional del derecho de propiedad y su función social<sup>457</sup>.

---

<sup>456</sup> F. J. 5º, segundo punto.

<sup>457</sup> F. J. 5º, apdo. 2º: *«[...] Esto permite que la denominada regla, prueba o test “de los tres pasos” contenida en el art. 40 bis pueda considerarse como manifestación especial en la LPI de la doctrina del ius usus inocui, del principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena (art. 7.1 CC), del principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) y de la configuración*

En definitiva, a pesar de este dogmático argumento, el Tribunal Supremo desestima el recurso porque la pretensión del titular de la obra protegida supone un abuso de derecho o un ejercicio antisocial del mismo. En otras palabras y en la línea de los tribunales alemanes, se acude a recursos fuera de la normativa de los límites para apreciar que no ha existido una infracción.

Evidentemente, en el supuesto español, la absurda y desmesurada petición de cierre del buscador supone, cuanto menos, un abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo, y obliga al Tribunal Supremo a resolver congruentemente sobre lo pedido<sup>458</sup>. No obstante, si hipotéticamente la petición de *Megakini.com* hubiera sido la eliminación de la copia *caché* y de los *snippets*, todo parece indicar<sup>459</sup>, a mi juicio, que la decisión del Tribunal Supremo hubiera sido amparar al buscador de la mano del *ius usus inoqui* (es decir, ofreciendo una

---

*constitucional del derecho de propiedad como derecho delimitado, lo que a su vez exige, en caso de litigio, que el Tribunal analice la concreta pretensión del autor demandante para comprobar si en verdad la reproducción puede causar algún perjuicio a sus intereses “legítimos”, por remoto o indirecto que sea este perjuicio, o bien atentar contra la explotación “normal” de su obra, o, por el contrario, favorece esos mismos intereses y esa misma explotación “normal”, pues de suceder esto último la pretensión formalmente amparada en la letra del art. 31 LPI y en el carácter cerrado de un sistema de excepciones carecerá de amparo en el ordenamiento jurídico por estar dirigida en realidad no a la protección del derecho de autor, finalidad del catálogo exhaustivo o cerrado de excepciones, sino a perjudicar al demandado no solo sin obtener el autor provecho alguno sino incluso sufriendo él mismo el perjuicio de una menor difusión de su página web».*

<sup>458</sup> Como señala el F. J. 4º: «los tribunales no resuelven polémicas doctrinales sino que se pronuncian sobre pretensiones concretas examinándolas conforme a las normas aplicables en la materia de que se trate».

<sup>459</sup> F. J. 5º, apdo. 6º: «aun cuando los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ninguno de los dos artículos en cuestión de la LPI, el 31.1 o el 40 bis, es excluyente de la doctrina del *ius usus inoqui* para permitir el uso inocuo con arreglo a los propios principios de la LPI ni, menos aún, de la consideración de los arts. 7 CC pretender el cierre del buscador o indemnizar por una actividad que beneficia al demandante, al facilitar en general el acceso a su página web y el conocimiento de su contenido, debe considerarse prohibida por el apartado 2 del art. 7 CC, como abuso del derecho de autor o ejercicio antisocial del mismo, por cuanto al amparo de la interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, como no sea fama, notoriedad o la propia indemnización pedida en la demanda».

interpretación flexible de los límites o, incluso, creando uno nuevo basado en que el uso realizado por el buscador ni atentaba a la normal explotación de la obra ni causaba un perjuicio injustificado a su titular), en vez de dictar una resolución fundada en una interpretación restrictiva los límites, en la línea de la mencionada decisión *Copiepresse vs Google* de la Corte de apelación de Bruselas.

Por ello mismo, aunque la decisión ponga especial énfasis en que «*no supone la creación judicial de una nueva excepción no contemplada en la ley*», a mi juicio, crea una aparente motivación para futuras demandas por infracción a los derechos de autor. Al respecto, J. PLAZA entiende que, como mejor solución, hubiera sido una reinterpretación, a la luz del artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, del texto del artículo 31.1 de la misma Ley<sup>460</sup>, mientras que F. PALAU, a tenor de la sentencia, defiende que «*debe valorarse si cabe un entendimiento de la doctrina del uso inocuo como un principio intrínseco a los derechos de autor que configura su naturaleza, esto es, el alcance intrínseco de los derechos de autor. Una vez configurado así, el derecho de autor o delimitado su alcance general, entrarían en juego los límites al mismo que deben recogerse por el legislador e interpretarse conforme a la Regla de los Tres pasos (en nuestro Derecho, conforme al art. 40 bis LPI)*<sup>461</sup>».

Con todo, coincido con el razonamiento de que el artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual sirva como cláusula general (en este caso, el uso inocuo) para analizar los usos protegidos de una obra y poder determinar su lealtad en caso de que se den las condiciones, conforme me posicionaré y defenderé en la presente obra. Sin embargo, para dotar de mayor seguridad al

---

<sup>460</sup> J. PLAZA, «La aparente inocuidad del caso Google», *RDNT*, nº 30, 2012, p. 17, señala que «*comparto el sentido fallo, pero la argumentación del Supremo podía haber sido más ajustada a la dogmática de la propiedad intelectual, reinterpretando simplemente el carácter esencial de la transmisión en el artículo 31.1, tal y como ha sugerido buena parte de la doctrina científica y como se deriva de la finalidad de su novedosa inclusión en la Directiva 292001/CE, o delimitando el objeto o el contenido del derecho de reproducción, ya que los usos inocuos podrían ser (aunque espero que no lo sea y así lo pone de manifiesto la propia Sentencia) una puerta donde se admitan excepciones o límites a los derechos de autor no previstos en la Ley*».

<sup>461</sup> F. PALAU, «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet», en J. M. MARTIN OSANTE *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 70.

sistema español, el legislador debería ser quien introdujera la redacción necesaria para convertir el actual artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual en una cláusula general que, no solo sirviera de herramienta hermenéutica respecto de los límites expresamente enumerados, sino también como cláusula que por sí sola permitiera la introducción de límites, sirviendo -al igual que el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal- como cláusula de autorregulación del sistema al permitir adaptar el sistema de límites a nuevos usos de los derechos de propiedad intelectual.

### **III. Sistema abierto de límites: doctrina del *fair use*.**

#### **1. Origen y significado de la doctrina del *fair use*.**

El *copyright* norteamericano ha configurado su sistema de límites a los derechos exclusivos de autor en torno a la figura del *fair use*. Esta figura, nacida de la interpretación jurisprudencial en Estados Unidos<sup>462</sup>, fue definida por la doctrina como «*un privilegio que tienen los demás, sobre el titular del derecho de copyright, a utilizar de una manera razonable el material protegido sin su consentimiento*<sup>463</sup>».

---

<sup>462</sup> En este sentido, «*la doctrina del uso leal fue inicialmente desarrollada por los juzgados como una defensa equitativa a la infracción al copyright*», vid. *Fisher v. Dees*, 794 F.2d 432, 435 (9th Cir. 1986). También en el conocido caso *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 510 U.S. 569, 576 (1994) apuntó que «*aunque el primer Congreso promulgó la primera legislación de copyright, sin ninguna referencia a la doctrina del uso leal, sin embargo esta fue reconocida por los tribunales americanos*».

<sup>463</sup> H. C. BALL, *Law of Copyright and Literary Property*, Banks and Company, New York, 1944, p. 260, literalmente manifiesta que «*a privilege in others than the owner of the copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent*». En la misma línea W. J. GORDON, «Fair use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Predecessors», *Colum. L. Rev.*, 1982, p. 1603. Y, a modo de ejemplo, el asunto *Harper & Row*, 471, 549 U.S.; aunque P. GOLDSTEIN contrariamente sostiene que es difícil e incluso imposible de definirlo. P. GOLSTEIN, «Fair Use in Context», *Colum-VLA JL & Arts*, vol. 31, 2008, p. 433.

Su origen se remonta al cambio en el enfoque del *copyright* en los siglos XVIII y XIX. Este cambio motivó que pasara de ser un privilegio económico para los editores (imprenta), a un sistema a favor de la protección del autor sobre su obra. De hecho, los antecedentes normativos se remontan a la concesión del gobierno inglés al gremio de la imprenta y periódicos -el *Stationers' Company*- del monopolio para la publicación de obras. Este gremio sería quien constituiría tempranamente una especie de *copyright*, a través de un acuerdo privado entre sus miembros, para evitar que compitieran con aquellos que hubieran obtenido los derechos para publicar un libro. Con posterioridad, esta concesión al mencionado gremio sería reemplazada por el Estatuto de Ana en 1710<sup>464</sup>.

Estos antecedentes<sup>465</sup> fueron tenidos en consideración por los redactores de la Constitución norteamericana, pues entendieron que se alcanzaría un mejor progreso de la ciencia mediante la concesión de derechos exclusivos a los creadores/autores por un periodo de tiempo limitado. Dicho espíritu fue impregnado en la primera normativa dedicada al *copyright* en el año 1790; concretamente en el artículo I, sección 8 de la Constitución<sup>466</sup>. Una sección enmendada en varias ocasiones, siendo la enmienda de 1909 y de 1976 -como se verá a continuación, para codificar esta última la doctrina del *fair use*- las más importantes<sup>467</sup>.

---

<sup>464</sup> El parlamento británico promulgó el Estatuto de la Reina Ana que estableció los principios de titularidad del *copyright* y concedió derechos a los autores durante 14 años; un periodo que podía ser renovado por el autor si todavía vivía al finalizar su primer periodo. Además el Estatuto creó el «dominio público» para la literatura cuando expirara el termino de protección del derecho del autor. Dicho Estatuto «*granted authors the exclusive right to authorize the printing or reprinting of books for a limited number of years*». Para un mayor análisis, véase, H. SAKATA, «De la formación del concepto de autor en el *copyright* británico», *RIDA*, vol. 236, 2013, pp. 3-49.

<sup>465</sup> M. SAG, «The Prehistory of Fair Use», *Brook. L. Rev.*, vol. 6, 2011, p. 1373, considera que una completa visión del *fair use* angloamericano debería tener en cuenta la jurisprudencia inglesa y el mencionado Estatuto de Ana, dado que forman la «prehistoria» de la doctrina del *fair use* Americano.

<sup>466</sup> U.S. Copyright Act 1790, Sección 1 establecía literalmente «*Protected matter itself limited to maps, charts and books*».

<sup>467</sup> C. WILDPANER, *The U.S. Digital Millenium Copyright Act, A Challenge for Fair Use in the Digital Age*, Vienna, 2004, pp. 35-39.

Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto *Gray v. Russell* -datado en 1839- amplió esta modalidad estatutaria de la infracción por *copyright* haciéndose extensible más allá de la reproducción, con la finalidad de proteger la «*quintaesencia*» de una obra y su valor económico<sup>468</sup>. Dos años más tarde, el caso *Folsom v. Marsh*<sup>469</sup> resulta clave porque, si bien continuó en esta línea, introdujo acertadamente la doctrina del *fair use* (en un principio llamada «*fair abridgment*»), al sugerir que algunas copias de obras protegidas podrían quedar eximidas de autorización. De hecho, el Juez STORY señaló que «*a fair and bona fide abridgement of an original work [...] is not a piracy of the copyright of the author*<sup>470</sup>». Asimismo, consideró que «*what constitutes a fair and bona fide abridgement, in the sense of the law, is one of the most difficult points, under particular circumstances, which can well arise for judicial discussion*». De manera que «*debemos mirar la naturaleza y el objeto de la selección hecha, la cantidad y el valor de los materiales usados, el grado en el que el uso puede perjudicar las ventas, o disminuir las ganancias, de la obra original*<sup>471</sup>» para determinar la existencia de un uso leal.

Pasarían más de dos décadas, concretamente en el año 1869<sup>472</sup>, para encontrar la primera referencia del término acuñado propiamente como *fair use*, cuya influencia -como se verá- continúa hasta la actualidad, dominando sus cuatro factores el análisis jurisprudencial. E igualmente transcurriría más de un siglo, hasta el año 1976, para codificar la doctrina del *fair use* enmarcándola en el título 17 de la *United States Constitution*, sección 107<sup>473</sup>. Una codificación

---

<sup>468</sup> *Gray v. Russell*, 10 F. Cas. 1035, 1038 (No. 5,728) (C.C.D. Mass. 1839).

<sup>469</sup> *Folsom v Marsh* 9 F. Cas. 342, 345 (No. 4,901) (C.C.D. Mass. 1841).

<sup>470</sup> *Ibid.*

<sup>471</sup> «*In short, we must often . . . look to the nature and objects of the selections made, the quantity and value of the materials used, and the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work*», *Folsom v Marsh* 9 F. Cas. 342, 348 (No. 4,901) (C.C.D. Mass. 1841).

<sup>472</sup> *Lawrence v. Dana* 15 Fed. Cas. 26 (1869).

<sup>473</sup> La codificación de la doctrina del *fair use* en la sección 107 fue un reconocimiento expreso a la «*judicial doctrine of fair use, one of the most important and well-established limitations on the exclusive right of copyright owners*», H. R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. (1976), p. 65 y S. Rep. No. 473, 94th Cong., 1st Sess. (1975), p. 61. Además con la codificación, el Congreso pretendió «*reafirmar la doctrina del fair use, sin cambiarla, acotarla o ampliarla en ningún caso*», R. REP. No. 94-1476, (1976), p. 66 y S. REP. No. 94-473 (1975), p. 62.

que, sea dicho, ni introdujo un concepto de *fair use* ni aportó ningún ejemplo alguno<sup>474</sup>, sino que pasó a permitir una serie de límites de reproducciones de una obra protegida, siempre que fueran por motivos educativos, de investigación, etc.

En síntesis, la sección 107 de la *Copyright Act* de 1976 consta de tres partes: un preámbulo que declara que el «*uso leal*» de una obra protegida no constituye infracción. Un listado con seis ejemplos ilustrativos, pudiendo ser

---

<sup>474</sup> El Congreso de los Estados Unidos se posicionó durante su tramitación al puntualizar que «*since the doctrine is an equitable rule of reason, no generally applicable definition is possible, and each case raising the question must be decided on its own facts*», véase H. R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. (1976), p. 65 y S. Rep. No. 473, 94th Cong., 1st Sess. (1975), p. 62. No obstante, en el Glosario de derecho de autor y derechos conexos de la OMPI, Ginebra, 1980, voz 112, p. 114, se puede encontrar una definición de «uso leal», que indica: «*uso leal: En la ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, el uso leal constituye, junto con las excepciones especiales, una limitación de carácter general al derecho exclusivo del titular del derecho de autor. En tanto que doctrina jurídica, evolucionó y recibió reconocimiento legal en el artículo 107 de la nueva Ley de Derecho de Autor, de 1976. El uso leal está permitido para fines como la crítica, el comentario, noticias, informes o reportajes, docencia, estudios especiales o investigación. El uso leal habrá de determinarse teniendo presentes factores tales como el hecho de si la utilización tiene un carácter comercial o es para fines docentes no lucrativos, la naturaleza de la obra protegida por el derecho de autor, la cantidad e importancia de la parte utilizada en relación con el conjunto de la obra, y las repercusiones de la utilización sobre el mercado potencial o el valor de la obra. El uso leal es una forma de libre utilización de la obra*». Asimismo, la jurisprudencia española se ha pronunciado al respecto señalando en otra en la SAP de Zaragoza (sec. 5ª), nº 708/1998, de 2 de diciembre de 1998 que: «*lo que en doctrina anglosajona se ha definido “fair use”- uso leal-, esto es, un privilegio otorgado al público en general para utilizar de manera razonable una obra protegida por la propiedad intelectual sin el consentimiento de su propietario, a pesar del monopolio que le corresponde sobre su obra, conforme a lo cual, para determinar si el uso de una obra en un caso concreto es leal y, por consiguiente, constituye una excepción lícita al derecho de reproducción, es necesario tomar en consideración los cuatro factores siguientes: 1) El destino y el carácter del uso y, principalmente, la naturaleza comercial de aquel o su destino a fines no lucrativos; 2) La naturaleza de la obra protegida; 3) El volumen y la importancia de la parte utilizada con relación al conjunto de la obra protegida; y 4) La influencia del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor, especificándose en aquel Derecho que, con relación al primer elemento, se opone fines comerciales a fines educativos y no lucrativos; con relación al segundo, se añade que el interés público puede entrar en consideración en lo que se refiere a la libre circulación de obras de información, pero para las obras de distracción debe predominar el interés de los autores; y con relación al tercer criterio se afirma que el volumen de la obra no puede ser invocado cuando se trata de reproducción de obras enteras o de su mayor o más importante contenido*».



calificados como «usos leales», que son «*la crítica, comentarios, la información sobre noticias, la enseñanza (incluyendo múltiples copias para el uso de la clase), becas o investigación*<sup>475</sup>». Y, el último, cuatro factores -no exhaustivos, como la doctrina<sup>476</sup> y jurisprudencia<sup>477</sup> se han encargado de señalar en reiteradas ocasiones- que deben tenerse en cuenta por los jueces para determinar si el uso es *leal*. Con posterioridad, en 1992, se añadió una aclaración en relación a las obras inéditas<sup>478</sup>. En definitiva, el análisis de estos factores configura la principal característica del sistema norteamericano de límites, considerado un sistema no

---

<sup>475</sup> Estos supuestos «*criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research*» fueron tradicionalmente ejemplos de actividades asociadas con el *fair use*, aunque el hecho de tratarse de uno de los supuestos mencionados no garantiza que el uso sea leal, sino que deberá ser ponderado por el juez junto con el resto de factores; además ni resulta un listado exhaustivo ni crean presunciones de legitimidad. Véase, en este sentido, *Williams & Wilkins Co. v. U.S.*, 420 U.S. 376, 95 S. Ct. 1344, 43 L. Ed. 2d 264, 184 U.S.P.Q. (BNA) 705 (1975); *New Era Publications Intern., ApS v. Carol Pub. Group*, 904 F.2d 152, 17 Media L. Rep. (BNA) 1913, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 2030 (2d Cir. 1990) y *Hustler Magazine Inc. v. Moral Majority Inc.*, 796 F.2d 1148, 13 Media L. Rep. (BNA) 1151, 230 U.S.P.Q. (BNA) 646 (9th Cir. 1986) entre otras.

<sup>476</sup> L. E. SELTZER, «*Exemptions and fair use in copyright -The exclusive rights tensions in the 1976 Copyright Act*», Cambridge, 1978, pp. 19-20. En tal línea, R. WANT, «Harry Potter and the Order of the Court: The J.K. Rowling Copyright Case and the Question of *Fair use*», Nationcourts.com, 2008, pp. 24-25.

<sup>477</sup> *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 560, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588, 11 Media L. Rep. (BNA) 1969, 225 U.S.P.Q. (BNA) 1073 (1985) apunta literalmente que: «*the examples enumerated in § 107 should not be regarded as exhaustive, nor do they single out any particular use as presumptively fair*». En la misma línea, otras decisiones señalan que «*these factors, however, are “not an exhaustive enumeration”*», en *Campbell*, 510 U.S. 569; *SunTrust Bank v. Houghton Mifflin, Co.*, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001); *New Era Publications Intern., ApS v. Carol Pub. Group*, 904 F.2d 152, 155, 17 Media L. Rep. (BNA) 1913, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 2030 (2d Cir. 1990) («*The section then defines four non-exclusive factors to be considered*»); *Weissmann v. Freeman*, 868 F.2d 1313, 1323, 10 U.S.P.Q.2d (BNA) 1014, 101 A.L.R. Fed. 91 (2d Cir. 1989); *Cambridge University Press v. Becker*, 863 F. Supp. 2d 1190, 1210, 285 Ed. Law Rep. 63 (N.D. Ga. 2012) y en la paradigmática *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574, 220 U.S.P.Q. (BNA) 665 (1984), the dissent stated: «*no particular weight, however, was assigned to any of these [factors], and the list was not intended to be exclusive*».

<sup>478</sup> Act of Oct. 24, 1992, Pub. L. No. 102-492, 106 Stat. 3145, añade el párrafo final a la sección 107: «*el hecho de que la obra sea inédita no impedirá en sí mismo considerar un uso leal, si tal consideración está hecha sobre los factores arriba mencionados*». En este sentido: K. D. CREWS, «Fair use of Unpublished Works: Burdens of Proof and the Integrity of Copyright», *Ariz. St. L.J.*, 1999, pp. 49-66, realiza un análisis histórico-legislativo de la enmienda de 1992.

exhaustivo y flexible, *i.e.* «*equitable rule of reason*<sup>479</sup>», debiendo ser probado caso por caso el uso de una obra realizado sin autorización de su titular.

Al hilo de lo anterior conviene señalar que esta figura del *fair use*, contemplada en un principio como un límite al derecho de reproducción y con posterioridad extendida al resto de derechos exclusivos contemplados en la ley<sup>480</sup>, se configura como una «*affirmative defense*<sup>481</sup>». En otras palabras, es una excepción que se activará en caso de plantearse una infracción por los mencionados derechos exclusivos y cuya prueba recaerá sobre quien alegue esta excepción o defensa del uso leal<sup>482</sup>, es decir, el supuesto infractor o demandado. De manera que no podrá afirmarse en sí mismo como un derecho, y, en consecuencia, no podrá violarse el «derecho al *fair use*» de alguien<sup>483</sup>. En suma, el *fair use* es una excepción, no es un derecho<sup>484</sup>, tal y como en Francia ha considerado la *Cour de Cassation* en el asunto *Mullholland Drive* anteriormente analizado.

Esta excepción, como se ha avanzado, permitirá el uso de una obra protegida en determinadas situaciones -sin autorización del titular del derecho-

---

<sup>479</sup> *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 448 (1984).

<sup>480</sup> El art. 107, en su primer párrafo, remite a las secciones 106 y 106A de la *Copyright Act* de 1976 que son las que enumeran los derechos exclusivos de los titulares de *copyright* y un conjunto limitado de derechos morales que pertenecen a los autores de obras de arte visual. Sin embargo, estos derechos quedan sometidos expresamente a los artículos 107 a 122 de la Ley. Como lo señala J. GINSBURG, el *fair use* se aplica teóricamente a la totalidad de los derechos exclusivos reconocidos. Sin embargo, la mayoría de los litigios tienen que ver con el derecho de reproducción y el derecho de crear obras derivadas. J. GINSBURG, «Crónica de Estados Unidos (II)», *RIDA*, 1999, p. 126. En esta misma línea, M. SAG, «Predicting Fair Use», *Ohio St. L. J.*, vol. 73, 2011, p. 54.

<sup>481</sup> Entre otras, *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 1177, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994); *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 561, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588, 11 Media L. Rep. (BNA) 1969, 225 U.S.P.Q. (BNA) 1073 (1985); *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), amending 487 F.3d 701 (9th Cir. 2007).

<sup>482</sup> *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 1177, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994); *Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104, 107 (2d Cir.1998); *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), amending 487 F.3d 701 (9th Cir. 2007).

<sup>483</sup> *Oulette v. Viacom*, 2011 (D. Mont. March 31, 2011).

<sup>484</sup> W. PATRY, *The Fair Use Privilege in Copyright Law*, 2ª ed., Bureau of National Affairs Books, Washington D.C., 1995, p. 413.

de manera que no constituirá una infracción cuando sea mayor el beneficio para la sociedad que el eventual daño que se pudiere ocasionar al titular de la obra protegida<sup>485</sup>. En todo caso, deberá acudirse siempre a la vía judicial para saber si nos encontramos ante un *uso leal*, ya que se deja en manos de los propios jueces plena discrecionalidad para adaptar ciertos límites a los derechos exclusivos sobre sus cuatro factores, a saber: el fin y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o para fines educativos no lucrativos, la naturaleza de la obra protegida, la cantidad y sustancialidad de la parte usada en relación a la obra protegida como conjunto y el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida.

Estos cuatro factores constituyen unas guías<sup>486</sup> que los tribunales libremente adaptarán en cada caso y deberán ser valorados, todos ellos<sup>487</sup>, obligatoriamente por el juez para poder concluir si el uso de una obra es calificado o no como *leal*. Sin embargo, su valoración no resulta sencilla, principalmente por el grado de indeterminación de sus factores, motivo por el cual tempranamente se tildó esta doctrina como «*una de las más problemáticas en toda la ley del de derechos de autor*<sup>488</sup>».

En conclusión, el *fair use* entra en juego para ayudar a mantener el equilibrio entre los derechos protegidos<sup>489</sup> y el desarrollo de la creatividad. En

---

<sup>485</sup> L. LAPE, «Transforming *Fair use*: The Productive Use Factor in *Fair use* Doctrine», *Alb. L. Rev.*, vol. 58, 1995, pp. 677-678. En *Campbell v. Acuff-Rose Music* señaló que la doctrina «*permits and requires courts to avoid rigid application of the copyright statute, when, on occasion, it would stifle the very creativity which that law is designed to foster*».

<sup>486</sup> El Congreso de los Estados Unidos fijó estos cuatro criterios con la finalidad de crear unas pautas o directrices para «*balancing the equities*», en vez de un test «*definitivo o determinante*», por lo que en definitiva «*deben ser sopesados conjuntamente, a la luz de los objetivos del copyright, para promover el progreso de la ciencia y de las artes*». H. R. Rep. No. 94-1476, 94th Cong. 2d Sess. 65 (1976), reprinted in 1976 U.S. Code, Cong. & Admin. News 5659, 5679.

<sup>487</sup> *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 578, 114 S. Ct. 1164, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994): «*Nor may the four statutory factors be treated in isolation, one from another. All are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright*».

<sup>488</sup> En *Dellar v Samuel Goldwyn, Inc.*, 104 F.2d 661 (2d Cir. 1939) se señaló que la doctrina del *fair use* es «*one of the most troublesome [doctrines] in the whole law of copyright*».

<sup>489</sup> La Constitución de los Estados Unidos insta, en su sección octava del artículo primero, al Congreso a «*fomentar el progreso de la ciencia y de las artes, asegurando a los autores e inventores por un tiempo limitado el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y*

esta línea se ha manifestado la jurisprudencia angloamericana al decir que juega una función vital en el balance «*de los intereses de los autores e inventores en el control y la explotación de sus trabajos y descubrimientos por un lado y los intereses competitivos de la sociedad en la libertad de fluidez de ideas, información y comercio por otro*»<sup>490</sup> e igualmente la doctrina ha declarado sobre el *fair use* que es un medio que equilibra la necesidad de proporcionar suficientes incentivos para la creación y explotación de obras y prestaciones, con el interés público en la difusión de obras y prestaciones<sup>491</sup>.

## 2. Factores de la doctrina del *fair use*.

---

*descubrimientos*». Literalmente establece: [*The Congress shall have power*] «*to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*»; según *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd.*, 448 F.3d 605, 608 (2d Cir.2006): «*the ultimate test of fair use is whether the copyright law's goal of promoting the Progress of Science and useful Arts would be better served by allowing the use than by preventing it*».

<sup>490</sup> Vid. *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 429 (1984) literalmente estableció que «*the interests of authors and inventors in the control and exploitation of their writings and discoveries on the one hand, and society's competing interest in the free flow of ideas, information, and commerce on the other hand*» y recientemente en la digitalización de los libros por parte de Google, asunto conocido como *Googlebooks*, dictado el 14 de noviembre de 2013 por el *New York District Court* señala -citando jurisprudencia anterior- que: «*the doctrine permits the fair use of copyrighted works "to fulfill copyright's very purpose", "to promote the Progress of Science and useful" Arts*», *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 575 (1994) (citando U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8)); accord *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, 705 (2d Cir. 2013). *Copyright law seeks to achieve that purpose by providing sufficient protection to authors and inventors to stimulate creative activity, while at the same time permitting others to utilize protected works to advance the progress of the arts and sciences*. See *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 212 (2003); *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 250 (2d Cir. 2006); Hon. Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103, *Harv. L. Rev.* 1105, 1107-08 (1990)», p. 16.

<sup>491</sup> P. LEVAL, «*Toward a Fair Use Standard*», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p. 1109: «*donde se pregunta que si la protección a los derechos de autor es necesaria para conseguir el objetivo [crear obras, etc.], ¿entonces, por qué se permite el fair use? Y responde que: "notwithstanding the need for monopoly protection of intellectual creators to stimulate creativity and authorship, excessively broad protection would stifle, rather than advance, the objective"*»; P. SAMUELSON, «*Copyright's Fair use Doctrine and Digital Data*», *Communications of the ACM*, vol. 37, n° 1, 1994, p. 21; D. THI PHAN, «*Will fair use function on the Internet?*», *Colum. L. Rev.*, vol. 98, 1998, p. 213.

Los cuatro factores que obligatoriamente debe analizar el juez son: el carácter comercial o transformativo de la obra original, la publicación de la obra y su creatividad, la cantidad de obra copiada y su carácter esencial en relación con su totalidad y el uso de la obra en su mercado potencial. Bajo estas premisas, se analiza detalladamente dichos factores.

Bajo el primer factor, los tribunales deberán analizar «*el propósito y el carácter del uso*». Un factor, configurado como «*the heart of the fair use inquiry*»<sup>492</sup>, en el que deberá valorarse por parte del juez las dos facetas para justificar el uso secundario del material protegido<sup>493</sup>: por un lado, la finalidad comercial o educativa del uso secundario de la obra protegida y, por otro, el carácter transformativo de dicho uso<sup>494</sup>.

En cuanto a la primera faceta, la del uso comercial, será difícil en principio que el juez se decante a favor de un uso leal cuando dicho uso tenga un fin comercial. Sin embargo, esta línea no resulta nítida vistos los dispares pronunciamientos judiciales que declaran usos comerciales como leales<sup>495</sup>, mientras que en otras ocasiones han descartado la lealtad de usos con fines educativos<sup>496</sup>. En todo caso, no será suficiente determinar la existencia de esta justificación sino que deberá concretarse lo convincente que sea el uso secundario al repercutir, en definitiva, en el conocimiento y en el progreso de la cultura en general. Por último, y a colación de lo anterior, dos de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo norteamericano sobre esta doctrina -asunto *Betamax* en 1984 y *Campbell* en 1994- apuntan en distinta dirección: mientras el primer asunto declaró que «*cada uso comercial del material protegido es*

---

<sup>492</sup> *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, 705, 106 U.S.P.Q.2d 1497 (2d Cir. 2013), petition for cert. filed, 82 U.S.L.W. 3103 (U.S. Aug. 21, 2013) citando a *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 250, 80 U.S.P.Q.2d 1545 (2d Cir. 2006).

<sup>493</sup> P. LEVAL, «Toward a Fair use Standard», *Harv. L. Rev.*, 1990, p. 1105.

<sup>494</sup> B. BEEBE, «An Empirical Study of U.S. Copyright Fair use Opinions, 1978-2005», *U. Pa. L. Rev.*, 2008, pp. 549-624; P. LEVAL «Toward a Fair use Standard», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p. 1105.

<sup>495</sup> *Vid. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 1177, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994).

<sup>496</sup> *Princeton Univ. Press v. Michigan Document Servs.*, 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996) falló que la realización de fotocopias para un curso de bricolaje no es fair use. En el mismo sentido también el caso *Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp.*, 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991).

*presuntamente una explotación injusta*<sup>497</sup>», el segundo rechazó esta presunción<sup>498</sup>.

Respecto a la segunda faceta, el «*uso transformativo*», la valoración que realizará el Juez será si el uso de la obra protegida simplemente «*reemplaza los objetos de la creación original*» o si, realmente, añade alguno nuevo a la misma, de forma que altere el original con una nueva expresión, significado o mensaje<sup>499</sup>. Esta distinción, a pesar de faltar una definición estatutaria de uso «*transformativo*<sup>500</sup>», establece una regla clara: si la nueva obra simplemente reemplaza los objetos de la creación original no puede ser calificada como transformativa; en cambio si el uso realizado de la obra protegida añadiera algo novedoso, con algún propósito adicional o de naturaleza diferente, alterando la obra protegida con una nueva expresión, significado o mensaje, podrá ser calificado de transformativo<sup>501</sup>; es decir: cuanto más transformativa sea la nueva obra, menor importancia se le dará al resto de factores que pueden decantarse contra el *fair use*.

---

<sup>497</sup> *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 451, 104 S.Ct. 774, 792, 78 L.Ed.2d 574, señala literalmente que: «*every commercial use of copyrighted material is presumptively unfair exploitation*».

<sup>498</sup> *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994).

<sup>499</sup> *Vid. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 1177, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994).

<sup>500</sup> Un término que apareció por primera vez a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa en varios artículos publicados por la doctrina mejor doctrina angloamericana, como, v. gr.: W. FISHER, «Reconstructing the Fair Use Doctrine», *Harv. L. Rev.*, vol. 101, 1988, p. 1772; P. LEVAL, «Toward a Fair Use Standard», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p. 1105; mientras que la primera referencia judicial del mencionado término se halla en el asunto *Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp.*, 758 F. Supp. 1522, 66 Ed. Law Rep. 983, 18 U.S.P.Q.2d 1437 (S.D. N.Y. 1991) cuando cita el artículo de Leval en la propia sentencia. No obstante, es el afamado asunto *Campbel*, en el año 1994, cuando el Tribunal Supremo lo hace suyo.

<sup>501</sup> S. HALPERN, C. NARD, K. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, patent, trademark*, 3ª ed., Wolters Kluwer, p. 120; recientemente en *Author's Guild, Inc. v. Google, Inc.*, 2013 U.S. Dist. Lexis 162198, 2013 WL 6017130, appeal pending (2d Cir.), el *District Court* falló a favor de la defensa del *fair use* alegada por *Google* al considerar que este hacía un uso «altamente transformativo» por convertir libros de textos a formato digital y crear un valioso índice de palabras.

El segundo factor que ha de valorar el juez es «*la naturaleza del contenido protegido*». Así deberá analizar, por un lado, si la obra protegida ha sido publicada o es inédita y, por otro, si los hechos de la obra son reales o creativos<sup>502</sup>.

La primera de las dicotomías planteadas atiende a la publicación de la obra protegida, es decir, si esta es inédita o no. Algunos asuntos, entre los años 1984 y 1992, destacaron que la doctrina del *fair use* no se concedía cuando la obra del demandante era inédita. Este fue, entre otros, el argumento del caso *Harper & Row* al declarar la Juez que la no publicación de la obra dotaba de un elemento crítico de su naturaleza, siendo desde el punto de vista del *fair use* un criterio restrictivo para las obras inéditas<sup>503</sup>. Además, añadió que primaba, en circunstancias normales, el derecho del titular de la obra a controlar la primera aparición pública de su obra sobre cualquier defensa del *fair use*<sup>504</sup>.

Esta misma línea jurisprudencial fue ampliada en otros populares asuntos<sup>505</sup>, como *Salinger vs. Random House* al declarar que «*las obras inéditas (...) gozan de completa protección contra la copia y de cualquier expresión protegida*<sup>506</sup>» o *Wright v. Warner Books, Inc.* que puntualizó: «*las obras inéditas son los hijos favoritos del segundo factor [...] los antecedentes dejan poco espacio a la discusión a este factor, una vez que se ha determinado que una obra protegida no está publicada*<sup>507</sup>».

---

<sup>502</sup> B. BEEBE, «An Empirical Study of U.S. Copyright Fair use Opinions, 1978-2005», *U. Pa. L. Rev.*, 2008, pp. 549-624.

<sup>503</sup> *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.* 471 U.S. 539, 564 (1985) cuando literalmente señala: «*the fact that a work is unpublished is a critical element of its “nature” and that “the scope of fair use is narrower with respect to unpublished works”*».

<sup>504</sup> *Ibid.*, 471 U.S. 539, 553 (1985).

<sup>505</sup> *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90, 13 Media L. Rep. (BNA) 1954, 1 U.S.P.Q.2d (BNA) 1673, 87 A.L.R. Fed. 853 (2d Cir. 1987); *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731, 72 Ed. Law Rep. 71, 19 Media L. Rep. (BNA) 1577, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1892 (2d Cir. 1991) y por *New Era Publications International ApS v. Henry Holt and Co., Inc.*, 873 F.2d 576, 16 Media L. Rep. (BNA) 1559, 10 U.S.P.Q.2d (BNA) 1561 (2d Cir. 1989), entre otros.

<sup>506</sup> Vid. *Salinger v. Random House* 811 F.2d 90, 97 (2d Cir. 1987).

<sup>507</sup> Literalmente estableció que: «*unpublished works are the favorite sons of factor two*» and that «*our precedents leave little room for discussion of this factor once it has been determined that the copyrighted work is unpublished*», *Wright v. Warner Books, Inc.* 953 F.2d 731, 737 (2d Cir. 1991).

Esta consolidada jurisprudencia creó una presunción basada en negar el *fair use* en caso de que la obra fuera inédita y, asimismo, motivó la intervención del propio Congreso de los Estados Unidos -en el año 1992- para añadir una enmienda al último párrafo a la sección 107 respecto a estas obras inéditas.

La creatividad de la obra protegida es el segundo de los aspectos que el juez ha de valorar respecto de este segundo factor. Un aspecto asentado en la premisa que cuanto más creativa sea la obra original mayor justificación necesitará el uso secundario para que pueda gozar del *fair use*<sup>508</sup>. A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que era difícil establecer el *uso justo* de una obra cuando se reprodujeran ciertos tipos de contenidos protegidos como, por ejemplo, las creaciones artísticas y las obras expresivas que «*están más cerca del núcleo de protección de los derechos de autor que otros*»<sup>509</sup>.

En definitiva, las obras de ficción o fantasía obtendrían un mayor grado de protección de *copyright* siendo, por ende, menor la probabilidad de que prospere una excepción de *fair use* que en el caso de obras que incorporan elementos de dominio público o que se basen en hechos reales<sup>510</sup>.

El tercer factor analizado por el juez es la cantidad y calidad o importancia del contenido protegido utilizado en relación con el conjunto de la obra. Nos encontramos nuevamente ante dos aspectos, en este caso, uno cuantitativo y otro cualitativo que han de ser valorados por el juez, es decir, no solo deberá analizar la cuantía copiada sino también la calidad e importancia respecto de la misma<sup>511</sup>. En este sentido, el aspecto cuantitativo tiende a proteger

---

<sup>508</sup> *Amsinck v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 862 F. Supp. 1044, 1050, 33 U.S.P.Q.2d 1131 (S.D. N.Y. 1994); *Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co.*, 268 F. 3d 1257, 1271 (11th Cir. 2001) señaló que: «*there is a hierarchy of copyright protection in which original, creative works are afforded greater protection than derivative works or factual compilations*». En la misma línea S. J. TOTAH, «Copyright Law», *Golden Gate U. L. Rev.*, vol. 17, n° 1, 2010, p. 7.

<sup>509</sup> *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 1177, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1961 (1994).

<sup>510</sup> *Vid. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.* 471 U.S. 539, 563 (1985) Literalmente estableció que: «*the law generally recognizes a greater need to disseminate factual works than works of fiction or fantasy*».

<sup>511</sup> «*What is relevant is the amount and substantiality of the copyrighted expression that has been used, not the factual content of the material in the copyrighted Works*», *Salinger v. Random*



al titular de la obra respecto de su total reproducción; cualitativamente se protege la obra frente a la copia de sus mejores partes o las más esenciales.

Sobre el aspecto cuantitativo, en líneas generales, afirma la doctrina que existirá menor probabilidad de prosperar el *fair use* cuanto mayor sea el volumen copiado<sup>512</sup>. Sin embargo, la jurisprudencia ha considerado que «*no existen reglas absolutas para determinar la cantidad de obra protegida que pueda ser copiada y, asimismo, ser considerada como leal*<sup>513</sup>». No obstante, en ciertas ocasiones, la reproducción total de una obra se ha considerado leal<sup>514</sup>, si bien no faltan supuestos en que reproducciones parciales no se han considerado leales. En todo caso, difícilmente el Juez admitirá un uso justo cuando la obra protegida sea totalmente reproducida<sup>515</sup>.

Dicho lo anterior, lo cierto es que de los casos resueltos por los tribunales se desprende un predominio absoluto del análisis cualitativo frente al cuantitativo. En este sentido, el paradigmático caso *Harper & Row Publishers*, que analizó la publicación de fragmentos de un manuscrito inédito de las memorias del presidente FORD por la revista *The Nation* podía justificarse en virtud de la doctrina del *fair use*, el Tribunal consideró que, a pesar de argumentar la mencionada revista la primacía del superior interés público por conocer las memorias del presidente sobre el *copyright* del titular de la obra, la

---

*House, Inc.*, 811 F.2d 90, 97, 13 Media L. Rep. (BNA) 1954, 1 U.S.P.Q.2d (BNA) 1673, 87 A.L.R. Fed. 853 (2d Cir. 1987).

<sup>512</sup> P. LEVAL, «Toward a fair uses standard», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p. 1122.

<sup>513</sup> Literalmente: «*there are no absolute rules as to how much of a copyrighted work may be copied and still be considered a fair use*» -en *Maxtone-Graham v. Burtchaell*, 803 F.2d 1253, 1263, 13 Media L. Rep. (BNA) 1513, 231 U.S.P.Q. (BNA) 534, 5 Fed. R. Serv. 3d 849 (2d Cir. 1986)-, una cita posteriormente recogida en *New Era Publications Intern., ApS v. Carol Pub. Group*, 904 F.2d 152, 158, 17 Media L. Rep. (BNA) 1913, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 2030 (2d Cir. 1990).

<sup>514</sup> Un ejemplo es el «*time-shifting*» analizado en el paradigmático caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios*, al considerar *fair use* la grabación de la totalidad de un programa de televisión con un reproductor de vídeo, cuyo contenido estaba protegido, con el fin de verlo en un horario distinto. Recientemente, el asunto *In Authors Guild, Inc. v. HathiTrust* (S.D.N.Y. Oct. 10, 2012) se ha permitido la copia digital de trabajos completos.

<sup>515</sup> *Infinity Broad. Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104, 109 (2d Cir. 1998). Recientemente el Cuarto Circuito ha considerado que «*as the amount of the copyrighted material that is used increases, the likelihood that the use will constitute a "fair use" decreases*». *A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630, 642, 90 U.S.P.Q.2d 1513 (4th Cir. 2009).

reproducción de los citados fragmentos -una vez analizados los cuatro factores- no constituían un *fair use*, porque no habían sido publicadas y porque las escasas palabras reproducidas constituían su núcleo. En puridad, centrado en su valor cualitativo, hay que considerar que la reproducción de la obra fue ciertamente escasa, aproximadamente unas 300 palabras de un total de 200.000, aunque dichas palabras eran «*essentially the heart of the book*<sup>516</sup>».

El mencionado asunto *Harper & Row Publisher* sigue constituyendo, en la actualidad, un precedente válido para examinar tanto la extensión como la esencialidad del fragmento copiado sobre su original, es decir: si «*el uso, centrado en los elementos más expresivos de la obra, excede el necesario para divulgar los hechos*» y si la parte copiada constituye el «*meollo*» de la obra protegida<sup>517</sup>.

El cuarto factor analiza «*el efecto sobre el mercado potencial y sobre el valor de la obra protegida*», en otras palabras: la misión del tribunal «*is to determine whether the defendants' use of plaintiffs' works would materially impair the marketability of the work[s] and whether it would act as a market substitute' for them*<sup>518</sup>».

Este último factor ha sido considerado especialmente por el Tribunal Supremo, que no duda en otorgarle mayor importancia al afirmar: «*undoubtedly the single most important element of fair use*<sup>519</sup>», si bien diez años después

---

<sup>516</sup> *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 565, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588, 11 Media L. Rep. (BNA) 1969, 225 U.S.P.Q. (BNA) 1073 (1985) (*quoting Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 557 F. Supp. 1067, 1072, 9 Media L. Rep. (BNA) 1229, 220 U.S.P.Q. (BNA) 210 (S.D. N.Y. 1983), judgment rev'd, 723 F.2d 195, 9 Media L. Rep. (BNA) 2489, 220 U.S.P.Q. (BNA) 321 (2d Cir. 1983), cert. granted, 467 U.S. 1214, 104 S. Ct. 2655, 81 L. Ed. 2d 362, 224 U.S.P.Q. (BNA) 616 (1984) and judgment rev'd, 471 U.S. 539, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588, 11 Media L. Rep. (BNA) 1969, 225 U.S.P.Q. (BNA) 1073 (1985) and judgment aff'd, 779 F.2d 35 (2d Cir. 1985)).

<sup>517</sup> *Religious Technology Center (Church of Scientology) v. Netcom, et al.*, 923 F. Supp. 1231 (N.D. Cal. 1995).

<sup>518</sup> *A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630, 643, 90 U.S.P.Q.2d 1513 (4th Cir. 2009). Igualmente, *Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.*, 964 F.2d 965, 971, 22 U.S.P.Q.2d 1857 (9th Cir. 1992).

<sup>519</sup> *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 566, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588, 11 Media L. Rep. (BNA) 1969, 225 U.S.P.Q. (BNA) 1073 (1985). Con posterioridad, dicha afirmación fue recogida por otras tantas resoluciones, como: *Wright v. Warner Books*, 953 F.2d 731, 739 (2d Cir 1991); *Association of Medical Colleges v. Cuomo*, 928

puntualizó este mismo Alto Tribunal que no debería hacerse hincapié únicamente en este cuarto factor sino que «*todos los factores deben ser analizados, y sus resultados sopesados conjuntamente, a la luz de los propósitos del copyright*»<sup>520</sup> aunque resulte el factor más influyente por implicar directamente el incentivo económico a los titulares de las obras<sup>521</sup>.

Hechas estas consideraciones, la labor del juez al analizar este factor consistirá en averiguar si la obra derivada tiende a sustituir o reemplazar a la original en el potencial mercado, en cuyo caso será más que probable que dicho uso no sea calificado como *leaf*<sup>522</sup>. En todo caso, deberá quedar demostrado la

---

F.2d 519, 525 (2d Cir 1990); *Sundeman v. Seajay Soc'y*, 142 F.3d 194, 206 (4th Cir 1998); *Princeton University Press v. Michigan Document Servs.* 99 F.3d 1381, 1385 (6th Cir 1996). En la misma línea señaló el asunto *Consumers Union of United States, Inc. v. General Signal Corp.*, 724 F.2d 1044, 1050 (2d Cir. 1983) que «*el cuarto factor es ampliamente aceptado como el más importante*».

<sup>520</sup> Literalmente estableció que: «*all [four factors] are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright*», *Campbell v. Acuff-Rose Music, ob. cit.*, P. LEVAL, «*Toward a Fair use Standard*», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p. 1110-1111.

<sup>521</sup> B. BEEBE, «*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair use Opinions, 1978-2005*», *U. Pa. L. Rev.*, vol. 156, 2008, pp. 618-619. De hecho, este autor observa en su estudio empírico que el cuarto factor era el más decisivo en la mayoría de los asuntos juzgados. En la misma línea, NIMMER señala que «*if one looks at the fair use cases, if not always to their stated rationale, [the fourth factor] emerges as the most important, indeed, central fair use factor*», M. NIMMER y D. NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT § 13.05[4], 1992. Asimismo cuando se analice este cuarto factor: «*the impact on potential licensing revenues is a proper subject for consideration*», *Am. Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, 60 F.3d 913, 929 (2d Cir.1994).

<sup>522</sup> *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998) declaró que la principal preocupación en el examen del cuarto factor es si el uso secundario «*usurpa o sustituye*» de la comercialización de la obra original; en *Harper & Row*: «*the only harm to derivatives that need concern us [...] is the harm of market substitution*», y en el *Campbell*: «*market harm is a matter of degree, and the importance of this factor will vary, not only with the amount of harm, but also with the relative strength of the showing on the other factors*». *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 591 n.21, 114 S. Ct. 1164, 127 L. Ed. 2d 500, 22 Media L. Rep. (BNA) 1353, 29 U.S.P.Q.2d 1961 (1994); *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 258, 80 U.S.P.Q.2d 1545 (2d Cir. 2006); *Bourne Co. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 602 F. Supp. 2d 499, 510 (S.D. N.Y. 2009) o también recientemente *A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630, 643, 90 U.S.P.Q.2d 1513 (4th Cir. 2009), citando el asunto *NXIVM Corp. v. The Ross Institute*, 364 F.3d 471, 482 (2d Cir.2004), señala que los tribunales centran «*not upon 'whether the secondary use suppresses or even destroys the market*

posible merma económica alegada por el titular de la obra<sup>523</sup>, aunque algunos autores entienden que, aun cuando este uso secundario no perjudique los derechos del titular en el mercado, no solo por ello debe considerarse justificado<sup>524</sup>.

Si el análisis de los efectos en el mercado de la obra secundaria resulta de vital importancia -conforme se ha demostrado-, todos los factores han de ser sopesados en su conjunto, sin desdeñar el eventual examen de otros factores cuando así lo estime oportuno el juez. Es cierto, sin embargo, que el primer y cuarto factor de esta doctrina<sup>525</sup> pueden llegar a desequilibrar la balanza hacia la posible justificación del uso.

### **3. Aplicación judicial de la doctrina del *fair use* a los motores de búsqueda.**

La mayoría de las actividades realizadas por los motores de búsqueda, como se ha podido comprobar, suponen un reto a los derechos exclusivos de los titulares de las obras, en el sentido de que pueden constituir (*i.e.* ser un medio) o facilitar, en ciertas ocasiones, la infracción de los derechos de autor, mientras que en otras tantas pueden quedar amparadas en la doctrina del *fair use*.

Pues bien, los jueces norteamericanos tempranamente se han visto obligados a ventilar contiendas, principalmente, relacionadas con las *thumbnails* y las copias *caché* mostradas en la página de resultados aplicando la doctrina del *fair use*. Unas decisiones que, en cierta medida, los distintos estados nacionales europeos han tratado de emular, recuérdese, de forma cuestionable, porque el

---

*for the original work or its potential derivatives, but [upon] whether the secondary use usurps the market of the original work'».*

<sup>523</sup> «A use that has no demonstrable effect upon the potential market for, or the value of, the copyrighted work need not be prohibited in order to protect the author's incentive to create», *Sony*, 464 U.S., 450.

<sup>524</sup> P. LEVAL, «Toward a fair uses standard», *Harv. L. Rev.*, vol. 103, 1990, p.1124.

<sup>525</sup> El estudio empírico realizado por el profesor Beebe demuestra que estos dos factores, el primero y el cuarto, son los mas importantes en el análisis del uso justo. B. BEEBE, «An Empirical Study of U.S. Copyright Fair use Opinions, 1978-2005», *U. Pa. L. Rev.*, 2008, pp. 582-86.

sistema de límites continental europeo dista claramente del angloamericano al estar estructurado en unos límites y excepciones tasados por ley y, en todo caso, sujetos a la Regla de los Tres Pasos.

De manera que centrado el análisis jurisprudencial en las actividades de los motores de búsqueda<sup>526</sup>, respecto de las que se alega la doctrina del uso justo como excepción, nos aporta una más amplia perspectiva para valorar las decisiones de la Europa continental sobre el mismo tipo de controversias y poder aportar luz a una propuesta *de lege ferenda* en las conclusiones de esta obra.

Conviene señalar la escasez de jurisprudencia al respecto. Concretamente los jueces estadounidenses han analizado en cuatro ocasiones la excepción de la doctrina del *fair use* alegada por un buscador ante la utilización de un material protegido sin autorización de su titular. Las tres primeras resoluciones, dictadas en el año 2003 y 2006, han sido ampliamente comentadas por la doctrina internacional a la vista del impulso a la tecnología que sus fallos han supuesto para la sociedad, ya que una sentencia condenando al buscador hubiera complicado la búsqueda de información a los usuarios.

Sin embargo, a pesar de que se están legitimando este tipo de actividades, sobre todo, por la inocuidad del uso de las obras protegidas, en la actualidad, los buscadores (y concretamente sus actividades) están siendo cuestionados en muchos países por los importantes beneficios económicos (sobre todo, ingresos publicitarios) que se obtienen con la información mostrada en la página de resultados sin remunerar a los titulares de las obras mostradas sin autorización. De esta guisa, algunos países -entre ellos España<sup>527</sup>- están legislando a fin de que

---

<sup>526</sup> Vid. F. PALAU, «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet», en J. M. MARTÍN OSANTE *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 49 y ss.

<sup>527</sup> El reformado art. 32.2 LPI incluye la conocida «tasa Google», es decir: «*la puesta a disposición del público por parte de los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público*

los buscadores se conviertan en aliados de los titulares de las obras en detrimento de las vulneraciones en línea, o el perjuicio causado a los titulares de las obras.

### **A. Kelly v. Arriba Soft.**

A finales de los años noventa, el buscador *Arriba Soft* -con posteridad llamado *Ditto.com*- rastreó con su *software* la red y copió 35 imágenes de la web del fotógrafo *Leslie Kelly* además de otras imágenes mostradas en las páginas web que había cedido sus derechos. Todas estas imágenes rastreadas fueron posteriormente mostradas en su página de resultados, en versión reducida (*thumbnails*), a pesar de no contar con su autorización<sup>528</sup>.

Tras la queja del *Sr. Kelly*, el buscador eliminó las imágenes en miniatura captadas de la página web del mencionado fotógrafo. No obstante, continuaban mostrándose aquellas procedentes del rastreo de las páginas web que *Kelly* había autorizado su uso. Les demandó por vulnerar sus derechos exclusivos, porque ni tenían autorización para formar parte de su base de datos ni a mostrarlas<sup>529</sup>.

El tribunal del distrito consideró que, aun habiéndose acreditado los derechos exclusivos del fotógrafo profesional, los mencionados actos se hallaban amparados por la doctrina del *fair use*. La resolución fue apelada. El *Ninth Circuit* revocó parcialmente la sentencia. En concreto analizó, por un lado, las

---

*por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones».*

<sup>528</sup> *Kelly v. Arriba Soft Corp.* 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003).

<sup>529</sup> Entre otros, véase, D. BREDESON, «Thumbnail Reproductions, Imported Images, and Copyright Infringement on the Web». *Academy of Marketing Science Journal*, vol. 31, nº 1, 2003, p. 98; K. DANG, «Kelly v. Arriba Soft Corp.: Copyright Limitations on Technological Innovation on the Internet», *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2002, p. 391; M. PEGUERA, «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache» en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, *ob. cit.*, p. 179.

imágenes en miniatura y, por otro, las imágenes a tamaño real importadas de la web del titular a la del buscador: cada una de ellas corrió distinta suerte.

De las primeras, *el Ninth Circuit* entendió -tras el análisis de los factores estatutarios- que no vulneraban los derechos exclusivos de su titular. Para llegar a esta conclusión consideró, del primer factor, que si bien el motor de búsqueda operaba con fines comerciales y las imágenes del fotógrafo formaban parte de la base de datos de su buscador, estimó que el uso comercial era secundario porque las imágenes no habían sido utilizadas por *Arriba Soft* ni para promocionar su web ni para comercializarla, además de constituir un uso transformativo. Concluyó el tribunal de apelación que «*this first factor weighs in favor of Arriba due to the public benefit of the search engine and the minimal loss of integrity to Kelly's images*».

Respecto del segundo factor consideró que las obras estaban en la red previo a su rastreo, de modo que -sopesando este factor- se decantó tímidamente hacia *Kelly*. Del tercero, entendió el tribunal que no podía decantarse hacia ninguna de las partes, puesto que si bien el buscador había copiado la totalidad de las obras protegidas era razonable para que los usuarios pudieran reconocer la imagen en la página de resultados y decantarse por la información.

Y por último, respecto del cuarto factor, señaló que estas imágenes en miniatura no causaban ningún daño a la actora porque no se configuraban como sustitutas de las imágenes de tamaño real (las imágenes perdían nitidez al agrandarlas y en caso de que el usuario deseara ver esta imagen con calidad, o descargarla, debía visitar la página web de *Kelly*), de tal manera que el hecho de crear y utilizar estas *thumbnails* no perjudicaba el mercado de las imágenes de *Kelly* o el valor de éstas. Sobre estas consideraciones añadió que gracias al uso de las *thumbnails* en los resultados de búsqueda, el tráfico de usuarios en páginas web como la de *Kelly* se vería incrementado.

En definitiva, el tribunal consideró que analizados globalmente los cuatro factores de la doctrina: dos de ellos se decantaban a favor de *Arriba*, uno totalmente neutro, mientras que otro se decantaba ligeramente hacia *Kelly*. De tal manera que el uso de las imágenes en miniatura por el buscador constituían *fair use*.

En cuanto a las imágenes a tamaño real importadas de la web del titular a la del buscador, la Corte, revocando el argumento del *District Court*, argumentó que el buscador dañaba el mercado de Kelly al ofrecer a los usuarios acceso a las imágenes a tamaño real en su propia web. El asunto fue devuelto a la instancia inferior a fin de que se determinaran los daños y, también, la adopción de una posible medida cautelar al respecto.

### **B. Perfect 10, Inc vs Google (renombrado en apelación como «Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc»).**

El *Ninth Circuit* tuvo ocasión de analizar unos hechos similares a los narrados en el asunto anterior. *Perfect 10*, titular de una página web que publicaba y vendía imágenes eróticas en la red, demandó a *Google -Image search service-* por vulneración de *copyright* sobre sus imágenes y a *Amazon.com* -su filial *A9.com-* por una acción similar<sup>530</sup>.

En concreto, la página web de la actora tenía el contenido -fotografías, etc.- parcialmente restringido a aquellos suscriptores previo pago y entrega de su correspondiente clave de acceso. Uno de estos usuarios copió -sin autorización- las imágenes de acceso restringido, las publicó en una página web y fue en ese momento cuando el rastreador de *Google* localizó esta página -digamos del tercero- indexando sus imágenes en miniatura y almacenándolas en su *caché*. A partir de ese momento, *Google* ofrecía en su resultado las *thumbnails* de la web de este tercero (nunca las de *Perfect 10*), y en caso de que fueran activadas, el buscador procedía a abrir otra página mostrándole al usuario de nuevo la imagen en miniatura y, debajo de ella, enmarcada la página web de este tercero. El buscador, en todo caso, no almacenaba estas imágenes a tamaño original enmarcadas sino que daba instrucciones al navegador del usuario para accediera y mostrase la página web del tercero -recuérdese que esta técnica se conoce como *inline linking*-.

---

<sup>530</sup> *Perfect 10 v. Google*, 416 F. Supp. 2d 828, 832-33 (C.D. Cal. 2006), *Perfect 10 v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1169 (9th Cir. 2007).



Sobre estos hechos, *Perfect 10* acusó a *Google* de vulnerar de sus derechos exclusivos por las *thumbnails* mostradas en la página de resultados y como responsable indirecto por el enmarcado (*framing*) de páginas web de terceros que contenían reproducciones de las imágenes a tamaño completo cuando el usuario activa la imagen en miniatura.

*Google* alegó que el mencionado uso estaba amparado por la doctrina del *fair use* (en referencia el caso *Kelly*), pero *Perfect 10* fue contundente al contraargumentar que el uso de *Google* era más comercial que en *Arriba Soft*. Además de que *Google* estaba obteniendo ganancias con esta práctica porque los anuncios -que contenían las imágenes-, aunque no fueran mostrados directamente en la *búsqueda por imágenes* lo eran, en cambio, a través del servicio *Adsense*, cuyo funcionamiento residía en invitar al operador a mostrar los anuncios del servidor de *Google* en su web y compartir ganancias. No obstante, *Perfect 10* se benefició de este servicio de *Adsense* al permitir a *Amazon.com* enlazar a los resultados de búsqueda. Finalmente argumentó que las *thumbnails* de *Google* tenían suficiente calidad para ser descargadas en teléfonos móviles perjudicando su actividad. Pues, había licenciado a la mercantil *Fonestarz* sus imágenes para la descarga en teléfonos móviles y sus usuarios podían descargarse estas imágenes a través del buscador de *Google* y no hacerlo de la propia web de *Fonestarz*, mermando sus ganancias. En definitiva, *Perfect 10* consideró que la actividad del *linking* constituía «*secondary infringement*», mientras que las *caché* y *thumbnails* constituían una infracción directa.

En su pronunciamiento, el *District Court* aceptó parcialmente las medidas cautelares solicitadas al señalar que las imágenes en miniatura tenían un alto grado de probabilidad de vulnerar los derechos exclusivos -es decir, se apartó del precedente *Kelly*-. Sin embargo consideró que el hecho de enlazar a páginas con contenidos infractores no era suficiente para constatar su infracción. Ambos litigantes apelaron.

El *Nith Circuit* revocó la decisión del *District Court* respecto de la calificación del uso de las *thumbnails* al considerar como leal su uso por ser

«*transformativas*<sup>531</sup>». La Corte de apelación llegó a esta conclusión al analizar las pruebas y no encontrar ninguna merma sobre los ingresos alegados *Perfect 10* ni, tampoco, sobre su potencial daño (recuérdese, cuarto factor estatutario de la doctrina del *fair use*). Según la Corte, estas alegaciones se quedaron en pura hipótesis, a pesar de que comercializara las imágenes para teléfonos móviles<sup>532</sup>.

En cambio, la Corte de apelación confirmó que los *hyperlinks* no vulneraban los derechos de *Perfect 10*. En la misma línea que la decisión del Distrito, la Corte confirmó que siempre existirán páginas que vulneren los derechos exclusivos de sus titulares con independencia *Google*, por lo que no se le podía calificar como *contributory infringer* por el beneficio que pudiera obtener de los usuarios que visitaran estas páginas al no disponer *Google* poder alguno para controlarlas ni de cerrarlas. De hecho confirmó que un enlace profundo no significaba alojar el material. Con el *framing* se crea un halo de apariencia de que *Google* aloja el contenido infractor, pero, en realidad, únicamente aloja un enlace al citado material que da instrucciones al buscador para que aparezca de esa forma<sup>533</sup>.

En definitiva, la Corte estableció que «*atendiendo a la naturaleza significativamente transformativa del uso realizado por el motor de búsqueda de Google, en relación particularmente con el interés público del uso de los thumbnails en este caso, así como la necesidad de realizar una interpretación flexible de la doctrina del fair use*<sup>534</sup>» que favorezca el progreso tecnológico, el uso realizado por *Google* debe calificarse de *fair use*.

---

<sup>531</sup> Literalmente señaló «*that the significantly transformative nature of Google's search engine, particularly in light of its public benefit, outweighs Google's superseding and commercial uses of the thumbnails in this case*», 508 F.3d, 1166.

<sup>532</sup> *Ibíd.*, 508 F.3d, 1168.

<sup>533</sup> A. FALZONE, «The Two Faces Of Perfect 10 v. Google», *The Center for Internet and Society, Stanford Law School*, 2007, p. 3.

<sup>534</sup> Literalmente establece que «*we conclude that the significantly transformative nature of Google's search engine, particularly in light of its public benefit, outweighs Google's superseding and commercial uses of the thumbnails in this case. [...] Accordingly, we disagree with the district court's conclusion that because Google's use of the thumbnails could supersede Perfect 10's cell phone download use and because the use was more commercial than Arriba's, this fair use factor weighed "slightly" in favor of Perfect 10. Instead, we conclude that the transformative nature of Google's use is more significant than any incidental superseding use or the minor commercial aspects of Google's search engine and website*», 508 F.3d, 1166-1167.

## C. Field v. Google, Inc.

El abogado *Blake Field* demandó a *Google* por vulneración de sus derechos exclusivos de autor, dado que el buscador había automáticamente copiado y realizado copias en su *caché* de cincuenta y una historias colgadas en su página web *-blakeswritings.com-*, siendo mostradas con posterioridad en su página de resultados. *Google* se opuso alegando que mediaba licencia implícita, la doctrina de los actos propios<sup>535</sup> y, finalmente, la excepción del uso justo<sup>536</sup>.

El asunto trata de la licitud de las copias *caché* realizadas por un motor de búsqueda al indexar contenidos de la red. En concreto, el demandante centró su acción únicamente en los enlaces con las copias *caché* de su página mostrada en la página de resultados -vulneración de sus derechos exclusivos-, aunque avanzamos que el tribunal vino a decir que «*Field decided to manufacture a claim for copyright infringement against Google in the hopes of making money from Google's standard practice*»<sup>537</sup>.

La sentencia explica al detalle, como hechos no controvertidos, el procedimiento *caché* empleado por el motor de búsqueda: desde la recopilación de datos, rastreando continuamente la web hasta la facultad concedida por *Google* a todos aquellos web masters que lo deseen de impedir que su robot la recopile. En realidad, según quedó demostrado, el actor conocía perfectamente

---

<sup>535</sup> En concreto alegó «*estoppel*», definida por el Diccionario Collins (*law*): «*a rule of evidence whereby a person is precluded from denying the truth of a statement of facts he has previously asserted*» (disponible en [www.collinsdictionary.com](http://www.collinsdictionary.com)).

<sup>536</sup> *Field v. Google Inc.*, 412 F. Supp. 2d 1106, 1123 (D. Nev. 2006). Véase, también M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, Ed. Comares, Granada, 2007, pp. 156-157; *Id.* «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache» en A. LÓPEZ-TARRUELLA (ed.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, *ob. cit.*, 2012, p. 187.

<sup>537</sup> 412 F. Supp. 2d, 1113.

este sistema y «*consciously chose not to use the “no-archive” meta-tag on his Web site*<sup>538</sup>».

El tribunal valoró los argumentos de cada una de las partes y afirmó que era el propio usuario, y no el buscador, quien creaba y descargaba una copia de la página web que figura en la *caché* de *Google*. Incidió que la actitud del usuario era fundamental, pues sin su activación *-clic-* jamás podría ser creada la copia y enviada al usuario; en oposición a la actitud de *Google*, calificada por el tribunal de pasiva en este proceso, al responder automáticamente a la petición del usuario. En definitiva, concluyó que el sistema automatizado de una conducta no volitiva de *Google* en respuesta a la solicitud de un usuario no constituía infracción directa en el marco del *copyright*<sup>539</sup>.

Llegados a este punto y habiendo entendido que *Google* no vulneraba ningún derecho por los enlaces a la copia en *caché* -en todo caso, activada por los usuarios-, el tribunal quiso analizar si la demanda estaba fundamentada partiendo de la premisa de que la página web de *Field* mostrada en *caché* constituía una infracción a su *copyright* analizando la oposición-excepción planteada por *Google*.

En primer lugar y respecto de la licencia implícita consideró que *Field* había concedido esta licencia al buscador para mostrar sus obras, habida cuenta de que no había utilizado los *metatags* para indicar al buscador que no mostrase

---

<sup>538</sup> «*Field created a robots.txt file for his site and set the permissions within this file to allow all robots to visit and index all of the pages on the site. Field created the robots.txt file because he wanted search engines to visit his site and include the site within their search results. Field knew that if he used the “no-archive” meta- tag on the pages of his site, Google would not provide “Cached” links for the pages containing his works. Field consciously chose not to use the “no-archive” meta-tag on his Web site*», *ibíd.*, 412 F. Supp. 2d, 1114.

<sup>539</sup> «*Field alleges that Google directly infringed his copyrights when a Google user clicked on a “Cached” link to the Web pages containing Field’s copyrighted works and downloaded a copy of those pages from Google’s computers. According to Field, Google itself is creating and distributing copies of his works. But when a user requests a Web page contained in the Google cache by clicking on a “Cached” link, it is the user, not Google, who creates and downloads a copy of the cached Web page. Google is passive in this process. Google’s computers respond automatically to the user’s request. Without the user’s request, the copy would not be created and sent to the user, and the alleged infringement at issue in this case would not occur. The automated, non-volitional conduct by Google in response to a user’s request does not constitute direct infringement under the Copyright*», *ibíd.*, 412 F. Supp. 2d, 1115.

versiones en *caché* de su sitio web, cuyo motivo podría razonablemente interpretarse -además- como una concesión de licencia de uso<sup>540</sup>.

En segundo lugar, respecto de la doctrina de los actos propios (*estoppel*), el tribunal tuvo muy claro este aspecto desde el momento en que *Field* admitió conocer la consecuencia de no utilizar el *metatag* «*no archive*», o de ciertos comandos en el archivo robots.txt, toda vez que *Google* no hubiera mostrado los enlaces a la copia en *caché*, si *Field* hubiera hecho lo propio con estos *metatags*. Por tanto, el tribunal entendió que había consumado una actitud por sus propios actos, es decir, todo apuntaba a que *Field* quería que su página web fuera mostrada en *caché*.

En tercer lugar, alegó la excepción del *fair use*. El tribunal analizó sus cuatro factores estatuarios, además de valorar el factor de la buena fe.

Del primer factor señaló que el uso del material protegido realizado por el motor de búsqueda era transformativo. La copia de la página web en cuestión tiene la función de archivo, y no artística, permitiendo a los usuarios acceder al contenido de la página original cuando ésta sea inaccesible. Del segundo factor dijo que, aun suponiendo que las imágenes protegidas fueran creativas, *Field* las hizo accesibles y gratuitas a todo el mundo al publicarlas en Internet, máxime si se tiene en cuenta que añadió un código para asegurarse que los buscadores la incluyeran en su listado de búsqueda -no obstante, se decantó hacia *Field*-. En cuanto al tercer factor consideró que la puesta a disposición de la web completa en sus enlaces *caché* tiene una finalidad transformativa múltiple y además un gran valor social -si bien no se decantó hacia ninguna de las partes-. Y respecto del cuarto factor, el Tribunal consideró que *Field* había puesto a disposición su obra gratuitamente en Internet, de manera que no existía un potencial mercado

---

<sup>540</sup> «*Field concedes he was aware of these industry standard mechanisms, and knew that the presence of a “no archive” meta-tag on the pages of his Web site would have informed Google not to display “Cached” links to his pages. Despite this knowledge, Field chose not to include the no-archive meta-tag on the pages of his site. He did so, knowing that Google would interpret the absence of the meta-tag as permission to allow access to the pages via “Cached” links. Thus, with knowledge of how Google would use the copyrighted works he placed on those pages, and with knowledge that he could prevent such use, Field instead made a conscious decision to permit it. His conduct is reasonably interpreted as the grant of a license to Google for that use*», *ibid.*, 412 F. Supp. 2d, 1116.

dañado, careciendo de fundamento la alegación del demandante de que la actuación de *Google* reducía los royalties por licencias que pudiera obtener por el acceso remunerado a los enlaces *caché* de su web. En definitiva, la conclusión del tribunal fue clara: «*no hay prueba alguna sobre la existencia de un mercado de licencias a buscadores para obtener acceso a páginas web a través de enlaces caché, o evidencia de que vaya a haberlo*<sup>541</sup>» -se decantó en favor de *Google* -.

Por último, el tribunal valoró la buena fe de *Google* como otro factor más para decantarse por el uso justo. Analizado su conjunto, concluyó que *Google* había actuado de buena fe porque cumplió con los protocolos habituales para desactivar los enlaces *caché* tan pronto le fuera solicitado. *Field*, en cambio, ignoró estos protocolos con la finalidad de interponer la reclamación.

#### **D. Perfect 10, Inc. v. Yandex N.V.**

Recientemente, la Corte del Distrito de California ha resuelto la controversia generada por el motor de búsqueda ruso *Yandex*, que mostraba en su página de resultados obras protegidas de la conocida compañía *Perfect 10*<sup>542</sup>.

Ante unos hechos similares a los narrados en los casos anteriores, el titular de las imágenes eróticas demandó al buscador por infracción directa, indirecta y vicaria. El buscador más popular de Rusia y cuarto en el mundo (aunque técnicamente es una compañía holandesa con una filial americana, *Yandex Inc.*) alegó que sus servidores estaban mayoritariamente fuera de la jurisdicción americana. Pero reconoció que durante un corto periodo de tiempo (*i.e.* junio de 2012 a marzo de 2013), estos servidores se localizaban en Estados Unidos y sus imágenes en miniatura, por lo tanto, se almacenaban en dicho país; si bien, sobre estas concretas imágenes, *Yandex* defendió hallarse amparado por la doctrina del *fair use* angloamericana, mientras que arguyó falta de

---

<sup>541</sup> «*Because there is no evidence that Google's "Cached" links had any 214orks214o n the potential market for Field's copyrighted 214orks, the fourth fair use factor weighs strongly in favor of a fair use determination*», *ibíd.*, 412 F. Supp. 2d, 1122.

<sup>542</sup> *Perfect 10, Inc. v. Yandex N.V.*, Not Reported in F.Supp.2d (2013), 2013 WL 4777189, 6 de septiembre de 2013.

competencia de los Estados Unidos sobre las demás situadas fuera de su territorio.

Respecto de la acción por infracción directa alegada por la actora, la Corte señaló que la Ley de Propiedad Intelectual, como regla general, carecía de aplicación extraterritorial<sup>543</sup>. De modo que, previa distinción de los servidores en función de su localización, el tribunal señaló que las imágenes alojadas en servidores localizados en Rusia no constituían infracción directa del *copyright* en los Estados Unidos, mientras que los servidores situados en territorio estadounidense, correspondía al buscador probar que las imágenes en miniatura se incardinaban en un uso leal. Así que, analizados los cuatro factores, concluyó, en la línea de los citados precedentes, la lealtad de dicho uso<sup>544</sup>. La misma suerte corrió la acción por infracción contributiva y la vicaria<sup>545</sup> al considerar la Corte que, al erigirse un uso leal, no había infracción y, por ende, no existía violación<sup>546</sup>.

#### **IV. Valoración conjunta de ambos sistemas: hacia una interpretación más flexible.**

---

<sup>543</sup> *Minden Pictures, Inc. v. Pearson Educ., Inc.*, No. 11-5385-WHA, 2013 WL 71774, at \*1 (N.D. Cal. Jan 7, 2013), citing *L. A. News Serv. v. Reuters Television Int'l, Ltd.*, 149 F.3d 987, 990 (9th Cir. 1998), citando además que: «because the copyright laws do not apply extraterritorially, each of the rights conferred under the five section 106 categories must be read as extending no farther than the United States' borders.... [They] do not reach acts of infringement that take place entirely abroad». *Subafilms Ltd. v. MGM-Pathe Comm'n Co.*, 24 F.3d 1088, 1094, 1098 (9th Cir. 1994).

<sup>544</sup> «As in Amazon, Yandex's significant transformative use must be weighed against the nature of the work, which weighs slightly in favor of Perfect 10, and the neutral third and fourth factors. Upon due consideration, this order holds that yandex.com's thumbnails stored on its servers in the United States for a nine-month period were fair use».

<sup>545</sup> *Vid. infra* Cap. IV apdo.III.

<sup>546</sup> «Perfect 10 further argues that the 40,000 yandex.com thumbnails that were stored in the United States for nine months could constitute predicate direct infringements, notwithstanding Yandex's fair use defense. This theory of liability ends where it starts. Because (as explained above) those yandex.com thumbnails constituted fair use, they did not infringe, and there is no predicate violation».

Los últimos años, como se observa de la jurisprudencia analizada, se ha puesto en énfasis que el actual sistema de derechos de autor carece de la flexibilidad necesaria para afrontar los intereses emergentes relacionados, especialmente, con el desarrollo tecnológico. En concreto, algunos tribunales nacionales de la Unión Europea han amparado el uso de una obra protegida de la mano de una interpretación flexible de los límites, otros tribunales, en cambio, han recurrido fuera del marco de la Ley de Propiedad Intelectual para legitimar estos usos, de manera que unido a otras resoluciones interpretando restrictivamente estos límites, hasta el extremo de no amparar la reproducción para uso privado de una obra protegida con una medida de protección tecnológica por afectar a su explotación normal, está comportando -cada vez más- que un nutrido número de voces se alcen a favor de flexibilizar el vigente sistema europeo de límites<sup>547</sup>. Incluso, en el seno de la Unión Europea se ha planteado una futura reforma en tal sentido, según la Consulta Pública sobre la revisión de las normas de derecho de autor de la Unión Europea lanzada a finales de 2013<sup>548</sup>.

---

<sup>547</sup> Entre otros, T. DREIDER, «Limitations: The Centerpiece of Copyright in Distress-An Introduction-», *JIPITEC*, nº 1, 2010, p. 52; F. PALAU RAMÍREZ, «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet» en J. M. MARTÍN OSANTE *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 63; J. J. CASTELLO, «¿Hacia “un nuevo” límite a los derechos de explotación de las creaciones intelectuales a raíz del asunto Google España? (A propósito de la STS de 3 de abril de 2012 [Civil] [RJ 2012, 5272])», *RDM*, nº 286, 2012, p. 326; *Id.*, «Spain approaches Anglo-American *fair use doctrine*: Do we need to reform the European system of copyright limitations and exceptions?», *WIPO-WTO Colloquium Papers, Research Papers from the WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law*, 2014, en prensa; B. HUGENHOLTZ y M. SENFTLEBEN, «Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities», *Amsterdam Law School Research Paper*, nº 39, 2012, pp. 28-29.

<sup>548</sup> Concretamente, véase el apdo. III del mencionado cuestionario titulado «*Limitations and Exceptions in the Single Market*», toda vez que la página 17 señala que «*finally, the question of flexibility and adaptability is being raised: what is the best mechanism to ensure that the EU and Member States' regulatory frameworks adapt when necessary (either to clarify that certain uses are covered by an exception or to confirm that for certain uses the authorisation of rightholders is required)? The main question here is whether a greater degree of flexibility can be introduced in the EU and Member States regulatory framework while ensuring the required legal certainty, including for the functioning of the Single Market, and respecting the EU's international obligations*». Consulta Pública sobre la revisión de las normas de Derecho de autor de la Unión



Las sentencias *Mullholand drive* del Tribunal Supremo francés y *Copiepresse* de la Corte de apelación de Bruselas, respectivamente, fueron de las primeras decisiones que dieron pie a parte de la doctrina europea a considerar que el vigente sistema de límites, y sobre todo la Regla de los Tres Pasos, debería interpretarse de forma más flexible. Sendas decisiones unidas a otras sentencias en las que los tribunales han considerado la teoría de la autorización tácita, el abuso de derecho o, *v. gr.*, que dejan entrever que podría utilizarse el uso inocuo de la obra protegida en detrimento de los límites recogidos en las leyes especiales de propiedad intelectual ha incrementado, si cabe, las críticas al rígido sistema de la Directiva 29/2001 sobre los Derechos de Autor.

En tal sentido, en la actualidad y como se viene indicando, está imponiéndose en la doctrina del derecho de autor una propuesta de interpretación equilibrada de la Regla de los Tres Pasos, cuyos objetivos -entre otros- pasan porque los límites contemplados en las legislaciones nacionales no se vean indebidamente restringidos, toda vez que no se impida la introducción de nuevas excepciones y limitaciones cuando sean correctamente equilibradas<sup>549</sup>. En otras palabras, los firmantes de la conocida Declaración de Múnich abogan por ampliar el contenido e incluso por crear nuevos límites a los derechos exclusivos para conseguir, en definitiva, un equilibrio de intereses efectivo<sup>550</sup>.

---

Europea (disponible en: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf)).

<sup>549</sup> En concreto, establece el apdo. 3º de la Declaración de Munich que: «*el hecho de que la Regla de los Tres Pasos restrinja las limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos a determinados casos especiales no impide (a) que los legisladores introduzcan limitaciones y excepciones abiertas, en tanto que el alcance de tales limitaciones y excepciones sea razonablemente previsible; o (b) que los tribunales: apliquen analógicamente (mutatis mutandis) limitaciones y excepciones legalmente previstas a circunstancias fácticas similares; o creen otras limitaciones o excepciones; cuando ello sea posible en el marco del sistema jurídico al que pertenezcan*».

<sup>550</sup> Entre otros, véase, R. HILTY, «Declaration on the “Three-Step Test”: Where do we go from here?», *JIPITEC*, vol. 1, 2010, p. 83. Además este autor junto C. GEIGER y J. GRIFFITHS señalan que la declaración tiene como principal objetivo poder restaurar el papel original de la prueba de los tres pasos como un estándar flexible que mitigue las vulneraciones del derecho de autor sin interferir excesivamente en el mandato de los legisladores ni de los tribunales para responder de forma justa y equilibrada a los actuales retos que estamos viviendo por los cambios comerciales y tecnológicos. *Vid.* C. GEIGER, J. GRIFFITHS y R. HILTY, «Towards a balanced interpretation of the “three-step test” in copyright law», *EIPR*, 2008, pp. 489-496.

Esta declaración, auspiciada por un grupo de académicos del *Max Planck Institut* para la Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Derecho Tributario de Múnich y de *Queen Mary College* de la Universidad de Londres<sup>551</sup>, aboga por que la Regla de los Tres Pasos constituya una unidad indivisible, es decir, que sus criterios deberían considerarse conjuntamente (como un todo), resultado de una evaluación conjunta e integradora de todos ellos. También considera que los límites no sean interpretados de forma restrictiva, sino que su interpretación debería ser acorde con sus objetivos y finalidades. Es decir, el mencionado triple-test debería interpretarse «*de manera que se respeten los legítimos intereses de terceros, incluidos los siguientes: intereses derivados de derechos humanos y libertades fundamentales, intereses en la competencia - especialmente en mercados secundarios- y otros intereses públicos, en especial: el progreso científico y el desarrollo cultural, social o económico*». En este sentido, se parte de una perspectiva utilitarista del derecho de autor al afirmarse que la Regla de los Tres Pasos tiene como objetivo el servicio de interés público al incentivar la creación de nuevas obras.

De su lectura puede observarse como los autores se distancian de la interpretación restrictiva de la Regla de los Tres Pasos ofrecida por el Grupo especial de la Organización Mundial del Comercio<sup>552</sup>, pero esta armonía no es absoluta sino que se rompe con la forma de interpretar la flexibilidad de la regla (aunque ciertamente no se vierte en la propia Declaración de Múnich), pues algunos de sus académicos razonan que esta interpretación debería ser realizada de manera generalizada, *i.e.*, como una excepción abierta similar a la doctrina

---

<sup>551</sup> Declaración «Por una interpretación equilibrada de la “Regla de los tres pasos” en el derecho de autor» por los Prof. Valérie-Laure Bénabou, Prof. Thomas Dreier, Prof. Christophe Geiger, Prof. Frank Gotzen, Prof. Jonathan Griffiths, Prof. Marie-Christine Janssens, Dr. Giuseppe Mazziotti, Prof. Gerard Spindler, Prof. Alain Strowel, Prof. Antoon Quaedvlieg, and Prof. Raquel Xalabarder Plantada. La Declaración de Múnich ha sido objeto de comentario, *v. gr.*, véase: H. HE, «Seeking a Balanced Interpretation of the Three-Step Test: an Adjusted Structure in View of Divergent Approaches», *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.*, vol. 40, 2009, pp. 274 y ss.; R. WRIGHT, «The “Three- Step Test” and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation», *Journal of World Intellectual Property*, vol. 12, n° 6, 2009, pp. 600-621.

<sup>552</sup> E. L. CARTER, «Harmonization of copyright Law in response to technological change: Lesson from Europe about fair use and free expression», *U. La Verne L. Rev.*, vol. 30, 2008-2009, p. 332.

norteamericana del *fair use*<sup>553</sup>, mientras que otros, en cambio, argumentan que el triple-test podría ser utilizado no solo para delimitar el alcance de las excepciones en una demanda por vulneración de derechos exclusivos, sino que previamente debería analizar el alcance de estas actividades<sup>554</sup>. Sea como fuere, todos ellos afirman que una mayor flexibilidad del sistema del derecho de autor sería una garantía para adaptarse a la sociedad actual y, particularmente, a los retos de los nuevos modelos de negocios de la sociedad de la información<sup>555</sup>.

En conclusión, los autores de la Declaración de Múnich sostienen que una interpretación flexible de la Regla de los Tres Pasos, bien elaborada, tiene suficiente capacidad como para proporcionar un marco de seguridad al derecho de autor y adaptarse adecuadamente a los actuales cambios. Sin embargo, no han faltado voces críticas por el enfoque utilitarista que principalmente se da al derecho de autor, pues esta perspectiva *per se* no puede constituirse como un fundamento propio -porque ningún derecho positivo continental así lo ha

---

<sup>553</sup> M. SENFTLEBEN, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test: an Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, The Hague/London/New York, 2004, p. 281; C. GEIGER, «The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society», *e-Copyright Bulletin Unesco*, 2007; C. GEIGER, «Flexibilising Copyright - Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law», *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.*, 2008, pp. 178-197; J. GRIFFITHS, «Unsticking the centre-piece - the liberation of European copyright law?», *JIPITEC*, vol. 1, 2010, p. 93.

<sup>554</sup> Añadir que bajo este último enfoque la vulneración del uso de la obra protegida solo sería en el caso de que entrara en conflicto con la explotación normal de la obra o perjudicase los intereses del titular. D. GERVAIS, «Towards a New Core International Copyright Norm: the Reverse Three-Step Test», *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, vol. 9, 2005, p. 7. Además, la citada STS de 3 de abril de 2012 iría en este sentido.

<sup>555</sup> M. SENFTLEBEN literalmente afirma que: «debido al rápido desarrollo de la tecnología online, y de los modelos de negocio, se requiere un reequilibrio de los límites/excepciones del derecho de autor dentro de un marco fiable puesto que, el contenido generado por los usuarios, los servicios que ofrecen los motores de búsqueda y el material cultural digitalizado son ejemplos básicos actuales por lo que debe reconsiderarse el alcance de los límites a los derechos de autor». M. SENFTLEBEN, «Brinding the differences between copyright's legal traditions - the emerging EC Fair use Doctrine», *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 57, 2010, p. 539; C. GEIGER, «From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test», *EIPR*, vol. 29, n° 12, 2007, p. 486.

reconocido-<sup>556</sup>, amén de que la interpretación de cada uno de los pasos - conforme se aboga en la Declaración- va contra los principios internacionales (y europeos) inspiradores de la misma<sup>557</sup>. No obstante lo anterior, uno de los mayores reproches reside en la interpretación global de sus pasos y el propio acercamiento al *fair use* norteamericano por la incertidumbre e inseguridad que genera un sistema abierto de excepciones. A pesar de estas críticas, la Declaración de Múnich no ha tenido mayores detractores.

La Declaración de Múnich no ha sido la única voz *disonante* sobre la forma de interpretar la Regla de los Tres Pasos. Así, a raíz de la jurisprudencia de los últimos años<sup>558</sup>, algunos autores ven indispensable una flexibilización del sistema de límites encaminado hacia un sistema abierto<sup>559</sup> que, dicho sea de paso,

---

<sup>556</sup> A. LUCAS y P. CAMARA, «Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por qué hay que evitar la imprecisión: estudio sobre la “declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en derecho de autor”», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 33, 2009, p. 22.

<sup>557</sup> M. J. FICSOR, «Munich Declaration’ on the three-step test- Respectable objective; wrong way to try to achieve it» (disponible en su blog: [http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw\\_10\\_item=15](http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=15)).

<sup>558</sup> Recuérdese, entre otros, los asuntos: *Dior vs. Evora, Germania 3; Scientology vs. XS4ALL; Google Bildersuche, Saif v. Google France, o Megakini vs. Google*, analizados *supra* el apdo. II 4 B y C de este capítulo.

<sup>559</sup> El art. 5.5 DDASI ha llegado ser calificado por M. SENFTLEBEN como «*the worst-case scenario*» ya que si bien estas excepciones están recogidas en un listado cerrado y no pueden crearse más, *a posteriori* pueden ser interpretadas de manera restrictiva, produciendo una inseguridad al propio usuario. Por ello este autor considera necesario que la regla de los tres pasos del citado artículo se redefina y su propuesta conllevaría que este test no sirviera únicamente para percibir de forma restrictiva las limitaciones existentes, que también, sino que al mismo tiempo sirviera para permitir la introducción y ampliación de las existentes. M. SENFTLEBEN, «Brinding the differences between copyright’s legal traditions -the emerging EC Fair use Doctrine», *J. Copyright Soc’y U.S.A.*, vol. 57, 2010, p. 549. En esta misma línea C. GEIGER comparte con los académicos holandeses la «reconsideración» del test de las tres etapas además de la crítica al artículo 5.5 DDASI añadiendo que la flexibilidad de este artículo sirve solo para beneficiar a los titulares de los derechos al no llegar a valorar los intereses de los autores y del público salvo que se supere el criterio económico de la «explotación normal de la obra» y entonces analice la tercera etapa. C. GEIGER, «El papel del Test de las Tres Etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información», *e-Boletín de derecho de autor*, enero-marzo, 2007, pp. 20-21.

no tiene por qué implicar necesariamente la traslación literal del sistema norteamericano, sino que bastaría con una *redefinición*<sup>560</sup>.

Una de las propuestas de esta redefinición de la Regla de los Tres Pasos pasaría por la introducción de medidas flexibles a una estructura bien definida de límites, lo que supondría, en definitiva, combinar las propias ventajas de la seguridad jurídica con la neutralidad tecnológica<sup>561</sup>. En tal sentido, varios profesores holandeses han querido demostrar la existencia de un espacio suficiente en el acervo comunitario para dotar de flexibilidad al sistema actual de límites. De manera que, teniendo en cuenta que la Regla de los Tres Pasos está contenida en el artículo 5.5 de la Directiva sobre los Derechos de autor, su propuesta pasaría por convertir este artículo 5 de la Directiva 29/2001 en una norma «*semi-abierta*», equiparando la función que cumplen los apartados primero a cuarto (es decir: el catálogo de excepciones podría ser entendido como «*ciertos casos especiales*» de la Regla de los Tres Pasos) con el catálogo de funciones del artículo 107 de la Ley norteamericana de *copyright*. Así pues, la primera condición que el juez debería valorar (*i.e.* que no entre en conflicto con la normal explotación de la obra), podría encontrar su análogo en el cuarto factor de la doctrina del *fair use* («*el efecto sobre el mercado potencial y sobre el valor de la obra protegida*»), y la segunda condición («*que no cause perjuicio irrazonable a los legítimos intereses*») podría ser un criterio de proporcionalidad redefinido<sup>562</sup>.

En esta misma línea, otros autores proponen que el test deje de ser analizado como etapas para ser entendido como un conjunto de criterios -todos en una misma balanza con los diferentes intereses involucrados- para alcanzar un

---

<sup>560</sup> M. SENFTLEBEN, «The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair use Legislation», *JIPITEC*, 2010, vol. 1, 2010, p. 77, aboga por una redefinición porque un cambio legislativo supondría un mayor en el tiempo pues, en primer lugar, los Estados miembros deberían llegar a un acuerdo para, en segundo lugar, ser este acuerdo implementado en cada una de las respectivas leyes internas.

<sup>561</sup> P. HUGENHOLTZ y M. SENFTLEBEN, «Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities», *Amsterdam Law School Research Paper*, nº 39, 2012, *Institute for Information Law Research Paper*, nº 33, 2012, pp. 29-30 (disponible en <http://ssrn.com/abstract=2013239>).

<sup>562</sup> M. SENFTLEBEN, «Bringing the differences between copyright's legal traditions -the emerging EC Fair use Doctrine», *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 57, 2010, p. 549.

equilibrio justo. Un objetivo que podría lograrse de dos maneras: bien a través de una interpretación inversa de la Regla de los Tres Pasos, es decir: «*podría ser útil comenzar su aplicación con la tercera etapa y enseguida utilizar la segunda etapa como correctivo para evitar las afectaciones más burdas a la explotación de la obra. Esto vendría siendo una lectura a la inversa del test, lectura que ningún texto parece prohibir*<sup>563</sup>», bien mediante una interpretación del test y sus factores inspirada en la doctrina *fair use*<sup>564</sup>. Por ello, entienden el test como un instrumento que dote de mayor flexibilidad al sistema combinándose la seguridad de un sistema cerrado con la flexibilidad de uno abierto, de manera que se permitirían límites en función del interés económico del titular del derecho y, también, en función de los intereses divergentes de los usuarios<sup>565</sup>.

Con todo, una de las propuestas que mejor recoge la flexibilización del actual sistema de límites europeo es, a mi juicio, el *Código Europeo de Derechos de autor*, promulgado en el año 2010 por el *Grupo Witten*, con la finalidad de servir como modelo o instrumento de referencia para la futura armonización del Derecho de autor.

---

<sup>563</sup> C. GEIGER, «El papel del Test de las Tres Etapas en la adaptación del Derecho de autor a la sociedad de la información», *e-Boletín de derecho de autor, enero-marzo*, 2007, p. 22. *Id.*, «Right to Copy v. Three-Step Test, The Future of the Private Copy Exception in the Digital Environment», *CRi*, vol. 1, 2005, p. 12.

<sup>564</sup> En este sentido, K. J. KOELMAN, «Fixing the Three-Step Test», *EIPR*, 2006, p. 407, también sugiere que el test de las tres etapas respondería de manera más adecuada al desarrollo tecnológico y cultural si los “pasos” se convirtieran en “factores” a considerar conjuntamente y no como prohibiciones cumulativas. En tal sentido, M. SENFTLEBEN, «Fair Use in The Netherlands - A Renaissance?», *Tijdschrift voor auteurs, media en informatierecht*, vol. 33, n° 1, 2009, p. 7, considera que «*the adoption of a fair-use system that rests on the flexible, open criteria of a conflict with a normal exploitation and an unreasonable prejudice to legitimate interests would pave the way for this more flexible and balanced application of the test*». En cambio J. GRIFFITH opta por aplicar propiamente la doctrina norteamericana del *fair use*, siendo modificada si fuera necesaria, antes que implementar nuevamente la regla de los tres pasos. J. GRIFFITH, «The 'Three-Step Test' in European Copyright Law - Problems and Solutions», *Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper*, n° 31, 2009; *Id.*, «Unsticking the centre-piece - the liberation of European copyright law?», *JIPITEC*, vol. 1, 2010, p. 93.

<sup>565</sup> C. GEIGER, «Right to Copy v. Three-Step test, The future of the private copy exception in the digital environment», *CRi*, 2005, p. 7; *Id.*, «The Three-step test, a Threat to a balanced copyright law?», *IIC*, n° 6, 2006, p. 683.

Sus autores abogan por el «*establecimiento de un cuerpo de leyes de derechos de autor transparente y coherente que proteja los intereses morales y económicos de los creadores, además de servir al interés público para promover la producción y difusión de las obras en el campo de la literatura, el arte y la ciencia*<sup>566</sup>», integrando los diferentes sistemas europeos: el tradicional Derecho de autor civil y el *common law system*.

La integración de ambos sistemas se refleja a lo largo de todo el Código, si bien centra nuestra atención el artículo cinco, titulado «limitaciones». Este artículo combina el sistema abierto de límites del *common law* con un listado exhaustivo propio del sistema continental de Derecho de autor<sup>567</sup>. Es decir, al

---

<sup>566</sup> «*The aim of the Wittem Project and this Code is to promote transparency and consistency in European copyright law. The members of the Wittem Group share a concern that the process of copyright law making at the European level lacks transparency and that the voice of academia all too often remains unheard. The Group believes that a European Copyright Code drafted by legal scholars might serve as a model or reference tool for future harmonization or unification of copyright at the European level. Nevertheless, the Group does not take a position on the desirability as such of introducing a unified European legal framework*» (disponible en: <http://www.copyrightcode.eu/index.php?websiteid=3>).

<sup>567</sup> «*Art. 5.1 - Uses with minimal economic significance. The following uses with minimal economic significance are permitted without authorisation, and without remuneration: (1) the making of a back-up copy of a work by a person having a right to use it and insofar as it is necessary for that use; (2) the incidental inclusion of a work in other material; (3) use in connection with the demonstration or repair of equipment, or the reconstruction of an original or a copy of a work. Art. 5.2 - Uses for the purpose of freedom of expression and information. (1) The following uses for the purpose of freedom of expression and information are permitted without authorization and without remuneration, to the extent justified by the purpose of the use: (a) use of a work for the purpose of the reporting of contemporary events; (b) use of published articles on current economic, political or religious topics or of similar works broadcast by the media, provided that such use is not expressly reserved; (c) use of works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places; (d) use by way of quotation of lawfully disclosed works; (e) use for the purpose of caricature, parody or pastiche. (2) The following uses for the purpose of freedom of expression and information are permitted without authorisation, but only against payment of remuneration and to the extent justified by the purpose of the use: (a) use of single articles for purposes of internal reporting within an organisation; (b) use for purposes of scientific research. Art. 5.3 - Uses permitted to promote social, political and cultural objectives (1) The following uses for the purpose of promoting social, political and cultural objectives are permitted without authorisation and without remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use: (a) use for the benefit of*

listado de ejemplos (de carácter obligatorio) se le añade un quinto párrafo<sup>568</sup> por el que se permiten otros usos siempre que sean análogos a los propiamente enumerados en el listado obligatorio (*i.e.*, extiende el alcance de las limitaciones), quedando estos similares supuestos siempre sujetos a la prueba de los tres pasos, por lo que estos usos análogos no podrán entrar en conflicto con la explotación normal de la obra ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

En definitiva, este artículo quinto combina a la perfección el sistema abierto de límites con un listado exhaustivo. Además, comparto la idea de que aporta flexibilidad al sistema europeo ya que, por un lado, establece flexibilidad a todos aquellos usos similares, dada la imposibilidad de prever todas las situaciones en las que se puede llegar a dar una limitación justificada, y por otro,

---

*persons with a disability, which is directly related to the disability and of a non-commercial nature; (b) use to ensure the proper performance of administrative, parliamentary or judicial proceedings or public security; (c) use for the purpose of non-commercial archiving by publicly accessible libraries, educational establishments or museums, and archives. (2) The following uses for the purpose of promoting important social, political and cultural objectives are permitted without authorization, but only against payment of remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use: (a) reproduction by a natural person for private use, provided that the source from which the reproduction is made is not an obviously infringing copy; (b) use for educational purposes. Art. 5.4 - Uses for the purpose of enhancing competition (1) The following uses for the purpose of enhancing competition are permitted without authorisation and without remuneration, to the extent justified by the purpose of the use: (a) use for the purpose of advertising public exhibitions or sales of artistic works or goods which have been lawfully put on the market; (b) use for the purpose of reverse engineering in order to obtain access to information, by a person entitled to use the work. (2) Uses of news articles, scientific works, industrial designs, computer programs and databases are permitted without authorization, but only against payment of a negotiated remuneration<sup>54</sup>, and to the extent justified by the purpose of the use, provided that: (i) the use is indispensable to compete on a derivative market; (ii) the owner of the copyright in the work has refused to license the use on reasonable terms, leading to the elimination of competition in the relevant market and (iii) the use does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the copyright in the work».*

<sup>568</sup> «Art. 5.5 - Further limitations; Any other use that is comparable to the uses enumerated in art. 5.1 to 5.4(1) is permitted provided that the corresponding requirements of the relevant limitation are met and the use does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties».



lo hace extensible a todos aquellos usos similares a los expresamente enumerados que de manera analógica el Tribunal entienda cuando, por desdoblado, se cumpla el condicionamiento de la normativa internacional del triple-test.

Pues bien, a pesar estas mencionadas ventajas que podrían aportarse al sistema europeo de límites al Derecho de autor, el *Código Europeo de Derechos de autor* no ha estado exento de comentarios. La profesora J. GINSBURG estima que «*mientras que la retórica del “equilibrio” impregna el texto, un examen más cercano, este “equilibrio” parece asemejarse a menudo a una versión codificada de “recortar derechos exclusivos” o, más escuetamente, «derechos de los usuarios»<sup>569</sup>*». Del artículo cinco dedicado a los límites lo considera acertadamente ambiguo, sobre todo, por las imprecisiones y vaguedades de sus apartados. Así, v. gr., considerando el proyecto sobre el escaneado de libros de Google, la profesora J. GINSBURG se cuestiona si este uso es análogo al uso fijado en el artículo 5.2 del Código Europeo para la libertad de «información» llegándose a preguntar si los libros son «información»<sup>570</sup>. En esta misma línea,

---

<sup>569</sup> J. GINSBURG, «European Copyright Code -Back To First Principles (with some additional detail)», *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 58, 2011, p. 267 literalmente señala: «*while the rhetoric of “balance” imbues the text, on closer inspection “balance” often seems to resemble a coded version of “cutting back on exclusive rights” or, more baldly, users’ rights*».

<sup>570</sup> Respecto del art. 5.5 comenta que: «*this provision is exceptionally open-ended, making it suspect under the (unmentioned) first step of the three-step test (“certain special cases”). The following hypothetical tests the breadth of this article. Consider the Google book-scanning project. Is the use analogous to article 5.2 uses for freedom of “information”? (Are books “information”? Is the content that Google would make available in “snippet” form “information”?) Are the snippets analogous to “quotations” under article 5.2(1)(d)? Does it matter under article 5.2(1)(d) that Google makes and retains a copy of the entire work in order to generate the “snippets”? Is the use analogous to article 5.3’s category of social-cultural uses? One could contend that the book-scanning program expands public access to “culture” in the form of books in libraries. With respect to the criteria of 5.2(1) (non remunerated uses) - only (d) seems possible, and only if “quotation” permits incorporation of the whole work (in Google’s database) and does not imply incorporation in a work of the person making the quotation (“snippets” are displayed as such, not as part of a larger expressive work). (By contrast, analogy to the criteria of 5.3(1) would not assist Google. Subsection (c)’s archiving purpose is limited to non-commercial uses, but Google is for-profit.) Article 5.2(1) thus could be interpreted broadly enough to permit Google’s book-scanning, storage and communication activities, though such an interpretation is rather aggressive. But given the Wittem Draft’s invitation to interpret exceptions “flexibly” and the “legitimate interests of third parties” in “access to information” about books,*

pero más incisiva, M. FICSOR considera insuficiente la terminología utilizada en el artículo quinto por dejar a un lado el vocablo «excepciones»<sup>571</sup>, toda vez que, como gran defensor de la Regla de los Tres Pasos en su interpretación restrictiva, especifica que la redacción de este artículo se confronta con los Tratados Internacionales y la normativa europea sobre esta materia. En cuanto al apartado quinto, entiende que el cambio que supondría una redacción conforme la ofrecida en el Código en las legislaciones estatales no sería fácilmente aceptada por la gran mayoría de los Estados miembros, a la vista de que actualmente existen otros problemas -incluso de mayor grado- relacionados con el Derecho de autor cuya resolución debería ser prioritaria, toda vez que supondría una dificultad añadida en la práctica este tipo de sistema «abierto» conllevando sustanciales

---

*particularly books whose rightholders may be hard to find, it is conceivable that Google's for profit uses could be privileged. Depending on where one stands on the "balance" between creators and entrepreneurial users, this "flexibility" either is necessary to advance the public interest, particularly in light of evolving technology, or is a dangerous erosion of authors' rights, undermining their ability to profit from new markets created by new technologies». J. GINSBURG, «European Copyright Code -Back To First Principles (with some additional detail)», *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 58, 2011, p. 296.*

<sup>571</sup> *«Therefore, it is not easy to understand why the drafters of this chapter do not use the same pair of expressions as those instruments; whether they do not agree with this differentiation or are of the view that in the interpretation of international and EU norms certain terms (like these) may simply be regarded irrelevant or negligible. If we use the generally accepted rule of interpretation of legal texts (also expressed in Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties), we have to take into account first of all - and usually in a decisive manner - the ordinary meanings of the terms. If we do so, we should recognize that "limitation" normally means that something is modified, reduced in respect of its scope, level or otherwise, but in the modified, reduced (limited) form it still continues to exist. Thus, the expression would fit in those cases where an exclusive right is limited somehow (transformed, into a mere right to remuneration or subject to compulsory licensing or to mandatory collective management) but in that limited form, it is still applicable. In contrast, the term "exception" means - or at least may mean - much more. Like in the context of the frequently used expression "exception to the rule", it means that the rule is not applicable. This meaning fits into a situation where a provision on a certain right exceptionally does not apply at all; no authorization is required for the performance of the acts concerned and there is no obligation either to pay remuneration. Those academics who have volunteered to prepare a "European Copyright Code" would have had to address this terminology issue and solve it either in this way - what seems to follow, inter alia, from the Vienna Convention - or in some other way. They have not done so». M. FICSOR, «The hurried idea of a »European Copyright Code« in the light of the EU's (desirable) cultural and copyright policy», p. 25 (disponible en su blog: [http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw\\_10\\_item=41](http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=41)).*

riesgos. De manera que, en su opinión, *«it would be certainly more realistic and a more attractive option to try to accelerate the updating of the close EU system»*<sup>572</sup>.

Por último, en agosto de 2011, el Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público convocó a ciento ochenta expertos de treinta y dos países y seis continentes en la *American University, Washington College of Law, de Washington D.C.* con *«la finalidad de ayudar en particular la dimensión del interés público en Ley de propiedad intelectual y política»*.

De este Congreso resultó la *«Declaración de Washington en Propiedad Intelectual e Interés Público»*<sup>573</sup> con el fin de fortalecer las limitaciones y excepciones a través de la defensa y expansión del funcionamiento de un sistema flexible. En concreto, sus participantes convinieron, *inter alia*, *«continuar los esfuerzos para asegurar que el derecho internacional se interpretara para dar a los Estados la mayor flexibilidad posible en la adopción de limitaciones y excepciones que sean apropiadas a su circunstancias culturales y económicas, o promover la discusión sobre el empleo de “final abierto” en las limitaciones de la legislación de derechos de autor nacional, además de las excepciones específicas»*.

En definitiva, el vigente sistema de límites europeo y, por supuesto, el español necesita una revisión para adaptarse al envite de la tecnología, a los nuevos modelos de negocios y a la inminente revolución 3.0. De hecho, la revisión del sistema de límites se supone necesaria en aras de la consecución de una mayor garantía y seguridad a los titulares de derechos de las obras protegidas, a los usuarios de las mismas y, por supuesto, a los prestadores de servicios de la información, porque el actual sistema de límites tasados en la Ley de Propiedad Intelectual, como se ha visto, resulta insuficiente para solventar muchas de las contiendas judiciales relacionadas con las conductas en la red.

De manera que, a mi juicio, una posible solución pasaría por redefinir el vigente sistema a favor de uno más flexible pues, dotarle de mayor flexibilidad, no iría en detrimento de la esencia de la Regla de los Tres Pasos, si se tiene en

---

<sup>572</sup> *Ibíd.*, p. 32.

<sup>573</sup> Disponible en: <http://infojustice.org/washington-declaration>.

cuenta que sus raíces están en la tradición angloamericana del *copyright*<sup>574</sup>. En tal sentido, conceder mayor flexibilidad a nuestro sistema de límites podría ser posible, bien redefiniendo la Directiva sobre los Derechos de autor, bien bajo el entender de la corrección de una interpretación flexible de la Directiva. El debate en sí mismo está presente en la Unión Europea, aunque, ciertamente, todo apunta a que no se va a retocar el actual artículo 5.5 de la Directiva sobre Derechos de autor<sup>575</sup>.

Por ello, se antoja necesaria la revisión del artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual, en la misma línea iniciada por varios países de nuestro entorno (v. gr., Irlanda, Reino Unido u Holanda). Aunque, a mi juicio, flexibilizar el sistema de límites nacional, sin una modificación de la normativa europea, es ciertamente discutible, e Irlanda *-ad exemplum-* corre el riesgo de ser sancionada por la Comisión<sup>576</sup>, a pesar de que su propuesta iría en línea de los Tratados internacionales<sup>577</sup>.

El informe «*Modernising Copyright*», elaborado por «*The Irish Copyright Review Committee*» y publicado a finales de 2013, recoge la propuesta irlandesa sobre la flexibilización de los límites para que el *copyright* no sea un impedimento a nuevos modelos de negocios *online*, la educación, la investigación y la creatividad. En este sentido, este Comité ha sugerido la introducción de una disposición de carácter general (*i.e.* un tipo de *fair use*<sup>578</sup>) en

---

<sup>574</sup> *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11 to July 14, 1967*, 1971, p. 630.

<sup>575</sup> En el año 2008, la Unión Europea publicó el Libro Verde de Derechos de autor en la economía del conocimiento [COM (2008) 466 final] y, a partir de ese momento, son continuos los movimientos acerca de una eventual reforma del sistema europeo de derecho de autor como, recientemente, la Consulta Pública sobre la revisión de las reglas del *copyright* europeo realizada en diciembre de 2013, sin que hasta la fecha se haya publicado el Libro blanco.

<sup>576</sup> De acuerdo con el art. 258 TFUE: «*Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea*».

<sup>577</sup> Cdo. 44 DDASI.

<sup>578</sup> El informe señala que: «*as to the recommended fair use exception, it is very circumspect, and differs substantially from the US doctrine. We recommend that the existing exceptions be regarded as examples of fair use, that they must be exhausted before analysis reaches the*

la legislación del *copyright* que permita el uso de una obra protegida siempre que se consideraran sus factores<sup>579</sup>.

Este mismo debate fue iniciado en el Reino Unido a finales de 2010<sup>580</sup>, cuando el Primer Ministro británico, D. CAMERON, dijo en el anuncio de la

---

*question of fair use, and that the question of whether a use is fair on any given set of facts turns on the application of up to eight separate factors (section 29 of the Bill)*» (disponible en: <http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/CRC-Report.pdf> ).

<sup>579</sup> La propuesta que el Comité formula sobre el *fair use* es la siguiente: «49A. *Fair Use. (1) The fair use of a work is not an infringement of the rights conferred by this Part. (2) The other acts permitted by this Part shall be regarded as examples of fair use, and, in any particular case, the court shall not consider whether a use constitutes a fair use without first considering whether that use amounts to another act permitted by this Part. (3) For the purposes of this section, the court shall, in determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use, take into account such matters as the court considers relevant, including any or some or all of the following— (a) the extent to which the use in question is analogically similar or related to the other acts permitted by this Part, (b) the purpose and character of the use in question, including in particular whether (i) it is incidental, non-commercial, non-consumptive, personal or transformative in nature, or (ii) if the use were not a fair use within the meaning of the section, it would otherwise have constituted a secondary infringement of the right conferred by this Part (c) the nature of the work, including in particular whether there is a public benefit or interest in its dissemination through the use in question, (d) the amount and substantiality of the portion used, quantitatively and qualitatively, in relation to the work as a whole, (e) the impact of the use upon the normal commercial exploitation of the work, having regard to matters such as its age, value and potential market, (f) the possibility of obtaining the work, or sufficient rights therein, within a reasonable time at an ordinary commercial price, such that the use in question is not necessary in all the circumstances of the case, (g) whether the legitimate interests of the owner of the rights in the work are unreasonably prejudiced by the use in question, and (h) whether the use in question is accompanied by a sufficient acknowledgement, unless to do so would be unreasonable or inappropriate or impossible for reasons of practicality or otherwise. (4) The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such a finding would otherwise be made pursuant to this section. (5) The Minister may, by order, make regulations for the purposes of this section— (a) prescribing what constitutes a fair use in particular cases, and (b) fixing the day on which this section shall come into operation*».

<sup>580</sup> Aunque, anteriormente, en el año 2006, el Informe Gowers *Review of Intellectual Property* había recomendado, para el *user generated content*: «propose that Directive 2001/29/EC be amended to allow for an exception for creative, transformative or derivative works, within the parameters of the Berne Three Step Test» (disponible en: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/228849/01184048\\_30.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228849/01184048_30.pdf)).

*Review of IP and Growth* que quería crear una disposición similar al *fair use* estadounidense para fomentar empresas y mercados más competitivos.

De hecho, el *Prime Minister* sostuvo esta afirmación porque los fundadores de *Google* revelaron que jamás hubieran podido emprender su negocio en el Reino Unido, porque su legislación no era tan *proclive* para permitir ciertas innovaciones (v. gr., el servicio que *Google* presta basado mayoritariamente en el rastreo, almacenaje -reproducción- e indexación continua del contenido de Internet) como la angloamericana. En tal sentido, y para avalar su afirmación, D. CAMERON incidió que la cláusula del *fair use* estadounidense ofrecía un mayor margen de maniobra a las empresas a la hora de crear nuevos productos y servicios<sup>581</sup>. Aunque, por el contrario, el informe de I. HARGREAVES acentuó la necesidad de explotar «*con los socios de UE, un nuevo mecanismo en la normativa sobre derechos de autor para crear una capacidad de adaptación incorporada para futuras tecnologías, que, por definición, no pueden preverse con todo detalles por los responsables políticos de hoy en día. Este último cambio será necesario realizarlo a nivel institucional, pues no entra dentro de las actuales excepciones autorizadas por el derecho de la Unión*»<sup>582</sup>.

Pues bien, recientemente, el gobierno británico ha efectuado pequeños cambios para adaptar la legislación del *copyright* a la era digital<sup>583</sup> y, a pesar de

---

<sup>581</sup> “East End Tech City Speech”, Prime Minister’s Office, 10 Downing Street and The Rt, Hon. David Cameron MP, de 4 de noviembre de 2004 (disponible en <https://www.gov.uk/government/speeches/east-end-tech-city-speech>).

<sup>582</sup> I. HARGREAVES, *Digital opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth*, 2011, p. 47.

<sup>583</sup> En este sentido, «*these changes will affect how you can use content like books, music, films and photographs. They will also introduce greater freedoms in copyright law to allow third parties to use copyright works for a variety of economically and/or socially valuable purposes without the need to seek permission from copyright owners. Protections for the interests of copyright owners and creators are built in to the proposed changes. The government is committed to achieving strong, sustainable and balanced growth that is shared across the country and between industries. These changes are the result of extensive consultation with all interested parties*» (diponsible en <https://www.gov.uk/government/news/changes-to-copyright-law>)

lo señalado<sup>584</sup>, no se ha *atrevido* -en mi opinión- a añadir una cláusula abierta como la solicitada en su día por el Primer Ministro, D. CAMERON.

Estos mismos movimientos se iniciaron en Holanda a finales de los años noventa de la mano del asunto *Dior vs Evora*, que invitó -recuérdese- al legislador a reflexionar sobre su sistema de límites para dar entrada una variedad indeterminada de usos no autorizados (relacionados principalmente con la tecnología), en tanto en cuanto cumpliera el triple-test del Convenio de Berna. En los últimos años estos movimientos se han intensificado<sup>585</sup>.

En definitiva, la conclusión que se extrae de todos estos movimientos gubernamentales, y como acertadamente señala B. HUGENHOLTZ, es que «*the good news is that the idea of introducing a measure of flexibility in the European system of copyright limitations and exceptions is now gradually taking shape*<sup>586</sup>».

---

<sup>584</sup> Además, I. HARGREAVES, *Digital opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth*, 2011 señaló que podrían alcanzarse mayores beneficios ampliando nuevas excepciones ya permitidas por la Directiva y argumentar a favor de una nueva excepción diseñada para permitir adaptarse a los futuros cambios tecnológicos cuando no se ponga en peligro los derechos de los titulares de las obras. Igualmente, el informe *Copyright Works: Streamlining Copyright Licensing for the Digital Age*, R. HOOPER y R. LYNCH, London: Intellectual Property Office, 2012, enfatizó en la necesidad de incrementar flexibilidad al sistema de *copyright* de la Unión Europea. Ambos disponibles, respectivamente, en <http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf> y <http://www.ipo.gov.uk/dce-report-phase2.pdf> (Última visita 3-7-2014).

<sup>585</sup> R. VAN DER NOLL Y OTROS, «*Flexible copyright. The law and economics of introducing a Open Norm in the Netherlands*», SEO Economic Research, IVIR, SEO-report, n° 60, 2012, p. 9: «*knowing that legislative amendments are often unable of reacting timely to rapid technological changes, the Committee believed that there nevertheless existed a need on the part of the Government to set a certain standard. The Committee saw a need for such a norm especially with regard to new media, where the unpredictable character of technological developments could give rise to an important amount of very specific cases. The vast majority of the Advisory Committee recommended that, in those cases not covered by the statutory limitations but where doubt persists as to the desirability of a strict exercise of the exclusive rights, an open norm be formulated as a defence to a copyright infringement claim and according to which all interests at stake would be weighed against each other. The three-step test, laid down in article 5(5) of the Information Society Directive, could serve as model while conforming to international obligations*».

<sup>586</sup> B. HUGENHOLTZ, «*Law and Technology. Fair Use in Europe*», *Communitacion of the ACM*, vol. 56, n° 5, 2013, p. 28.

Con todo, uno de los principales retos de un cambio legislativo de este tipo lo afrontarían los miembros del Poder judicial -concretamente, jueces y magistrados- quienes ganarían un mayor peso a la hora de decidir, con las reglas de la sana crítica<sup>587</sup>, cuando el uso de una obra protegida puede ser utilizada sin mediar autorización, siempre que se cumplan los dictados de la normativa internacional sobre la Regla de los Tres pasos. Aunque, en cierta medida, estos aplicadores del Derecho están actuando así, desde el momento que el uso de una obra protegida enmarcada dentro de un límite determinado en la Ley, *a posteriori*, puede ser denegado este uso porque no cumpla el filtro del triple-test.

En otras palabras, se viene afirmando reiteradamente que el sistema cerrado de la Regla de los Tres Pasos, entre otras características, ofrece certeza y seguridad. Una afirmación que, a mi juicio, no es del todo cierta pues -como es sabido- el hecho de que se configure un límite en la Ley de Propiedad intelectual no garantiza que el uso que pueda darse del mismo quede protegido, sino que deberá siempre superar el filtro del artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual. Del mismo modo que se afirma, *mutatis mutandis*, que la incerteza impera en la doctrina del *fair use*, aunque este tipo de sistemas abiertos, como el angloamericano, no tienen necesariamente por qué generar incertidumbre desde el momento en que un supuesto revisado judicialmente pasa a ser un «determinado caso» cumpliendo, *a posteriori*, el paso fijado en la mencionada Regla<sup>588</sup>.

Por todo, una revisión de nuestro sistema de límites en la línea indicada permitiría unificar ilícitos producidos *online* y *offline* y, sobre todo, conseguir una mejora en la seguridad jurídica para titulares de las obras protegidas, usuarios y prestadores de servicios toda vez que, por supuesto, asimilaría mejor cualquier avance o aquellas «*cosas todavía no inventadas*»<sup>589</sup>.

---

<sup>587</sup> Definida por J. MONTERO, *La prueba en el proceso civil*, Civitas, 2002, pp. 278-279, como «*la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes*».

<sup>588</sup> En este sentido, véase, B. BEEBE, «An empirical study of U.S. copyright fair use opinions, 1978-2005», *U. Pa. L. Rev.*, vol. 156, n° 3, 2008, pp. 549; P. SAMUELSON, «Unbundling Fair Uses», *Fordham law Review*, vol. 77, 2009, p. 2537; M. SAG, «Predicting Fair Use», *Ohio St. L. J.*, vol. 73, 2012, p. 47.

<sup>589</sup> F. VON LOHMANN, «© *flexibilities: the old, the new & the not yet invented*», conferencia «Towards Flexible Copyright», La Haya, 10 de febrero 2012: literalmente señaló «*things not yet invented*».



## **CAPÍTULO IV. MARCO GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN.**

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ÁMBITO SUBJETIVO DE LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. III. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD. IV. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 1. DIRECTIVA SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SU TRANSPOSICIÓN EN LA LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. A. OBLIGACIONES GENERALES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE LA INFORMACIÓN DE CUYO INCUMPLIMIENTO SERÁN RESPONSABLES POR HECHO OBJETIVO. B. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS. 2. SISTEMA NORTEAMERICANO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. A. PERIODO ANTERIOR A LA PROMULGACIÓN DE LA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT. B. ÍTER LEGISLATIVO Y APROBACIÓN DE LA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT. C. PRESUPUESTOS DE LAS EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD EN LA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT. D. INMINENTE MODIFICACIÓN DE LA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT: EL LIBRO VERDE «COPYRIGHT POLICY, CREATIVITY AND INNOVATION IN THE DIGITAL ECONOMY». 3. (SIGUE) BREVE MENCIÓN A LA COMMUNICATIONS DECENCY ACT. 4. PUERTOS SEGUROS: ANÁLISIS COMPARADO. A. SERVICIO DE MERE CONDUIT O LA MERA TRANSMISIÓN. B. SERVICIO DE CACHING O MEMORIA TAMPÓN. C. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO O HOSTING.

## I. Introducción.

Internet y el mundo virtual se han convertido en un medio básico para que un usuario pueda buscar información, difundir cualquier tipo de opinión o bien comprar o vender un producto en cualquier parte del mundo. Para que estos cotidianos actos sean posibles participan múltiples intermediarios<sup>590</sup>. Estos sujetos, como se verá, resultan fundamentales para el desarrollo de la economía digital por facilitar, en definitiva, un importante volumen de negocio cada vez mayor en la red<sup>591</sup>. De ahí que el legislador haya previsto que determinados prestadores de servicios puedan quedar exentos<sup>592</sup> de responsabilidad por el ilícito intermediado, en tanto se reúnan unas condiciones.

Los prestadores de servicios de intermediación centran la labor de presente capítulo. Se estudian, en este sentido, los distintos sujetos que pueden llegar a intervenir en la infracción de derechos de autor y, por ende, el grado de responsabilidad en su comisión, para abordar, a continuación, el marco normativo europeo, nacional y estadounidense de los prestadores de servicios

---

<sup>590</sup> De hecho se ha señalado que «*even the simplest Internet transaction usually involves a user's computer, an Internet service provider's access computer, a regional router, a governmental backbone computer, another regional router, another Internet service provider's computer, and a content provider's computer. So, even in the simplest transactions, there are many more intermediaries than users or content providers*», J. D. BICK, «Why Should the Internet Be Any Different?», *Pace L. Rev.*, vol. 19, nº 1, 1998, pp. 63-64.

<sup>591</sup> La «economía en línea» está creciendo en Europa más del 10% anualmente contribuyendo estos intermediarios en más de 430 billones de euros a la economía europea en el año 2012 y siendo estos intermediarios clave del mercado único digital para el crecimiento continuo (*vid. <http://www.europeandigitalmedia.org/index.php?mact=Press,cntnt01,details,0&cntnt01documntid=36&cntnt01returnid=20>*).

<sup>592</sup> La Directiva sobre el Comercio Electrónico utiliza el término «exenciones» de responsabilidad. Sin embargo, M. PEGUERA defiende que sería más acertado utilizar «exclusión de la responsabilidad» por ser «*la prohibición de ser declarado responsable, sin prejuzgar si se ha incurrido o no en responsabilidad de acuerdo con las normas generales. No se trata en sentido estricto de una "exención" ya que la exención se concede solo a quien previamente está sujeto al cumplimiento de una obligación, en este caso, a la obligación de responder. Si empleamos el término "exención" estamos dando a entender que los supuestos de hecho a los que se aplica la norma son supuestos en los que el intermediario ya ha incurrido en responsabilidad, y es liberado de dicha responsabilidad mediante la exención. Sin embargo, el efecto de la norma no es eximir de responsabilidad (derogación de un deber preexistente de responder), sino excluir la posibilidad de ser declarado responsable*», M. PEGUERA. *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, ob. cit., pp. 5-6.

de la sociedad de la información, y, en particular, los supuestos de exclusión de responsabilidad de los intermediarios de acceso o «*mere conduit*», memoria tampón o «*caching*» y alojamiento de datos o «*hosting*», y su doctrina jurisprudencial más relevante, dejando para el siguiente capítulo el tratamiento de la eventual responsabilidad de los prestadores de servicios que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

## II. **Ámbito subjetivo de la infracción de los derechos de autor.**

Para definir cada uno de los sujetos intervinientes en la infracción de los derechos de autor se toma como referencia la normativa española que contempla, a diferencia de la normativa europea, los proveedores que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

También es oportuno, con carácter previo, distinguir los tipos de prestadores de servicios<sup>593</sup>: los prestadores de servicios de la sociedad de la información de los prestadores de servicios de intermediación<sup>594</sup>. Los primeros son definidos en el apartado A del Anexo de la Ley del Comercio Electrónico como «*todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario*», comprendiendo también «*los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios*<sup>595</sup>» -

---

<sup>593</sup> Definido «*prestador de servicio*» o «*prestador*», según el apdo. C del Anexo de la LSSICE, como la «*persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información*» de acuerdo con el apdo. C del Anexo de la LSSICE.

<sup>594</sup> Respecto a la clasificación, véase a P. MÁRQUEZ LOBILLO, «Prestadores de servicios de intermediación: algunas especialidades de su estatuto jurídico», *RCE*, n° 88, 2007, pp. 4-8.

<sup>595</sup> «*Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes: 1º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 2º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales. 3º La gestión de compras en la red por grupos de personas. 4º El envío de comunicaciones comerciales. 5º El suministro de información por vía telemática. No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apdo. y, en particular, los siguientes: 1º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex. 2º El intercambio de*

como recientemente ha confirmado el Tribunal de Justicia<sup>596</sup>-, mientras que los segundos, los prestadores de servicios de intermediación, hacen referencia a aquel «servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información», abarcando «la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet» (apartado B del citado anexo). No obstante, merece especial atención 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, puesto que «interpreta en sentido amplio el concepto de “intermediario” para incluir a todos los intermediarios “cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual”. Esto implica que incluso los intermediarios sin relación o conexión contractual directa con el infractor están sujetos a las medidas previstas en la Directiva<sup>597</sup>».

---

información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan. 3º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el art. 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya. 4º Los servicios de radiodifusión sonora, y 5º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas».

<sup>596</sup> La STJUE (Sala Séptima), *Sotiris Papasavvas y O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis*, de 11 de septiembre de 2014 (asunto C- 291/13), apdo. 30 señala que: «el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «servicios de la sociedad de la información», definido en dicha disposición, incluye los servicios que ofrecen información en línea y por los cuales el prestador del servicio obtiene su remuneración, no del destinatario, sino de los ingresos generados por la publicidad que figura en una página de Internet».

<sup>597</sup> Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del

A partir de la presente distinción, se pueden señalar los siguientes sujetos, teniendo en cuenta que una misma persona o compañía puede realizar, a su vez, distintas funciones típicas de distintos sujetos<sup>598</sup>, v. gr., *Google* que, siendo conocido como motor de búsqueda, además, es una plataforma de redes participativas, proveedor de alojamiento, web-blogs o salas de chat, entre otras.

### **i. El usuario y el proveedor de contenidos.**

El usuario y el proveedor de contenidos son dos figuras cuya división, en ocasiones, está muy difuminada. El proveedor de contenidos, que principalmente será un prestador de servicio de la sociedad de la información, es el que introduce o genera cualquier tipo de información (transmitida con posterioridad por los intermediarios), ejerciendo un control absoluto sobre estos contenidos puestos en la red<sup>599</sup>. De ahí que las industrias culturales y, sobre todo, los usuarios sean ejemplos de proveedores de contenido por facilitar la subida y compartir contenidos en las redes sociales. Ello no obstante, ciertamente, cabe matizar que todos los usuarios no serán proveedores de contenido, *i. e.* un usuario puede perfectamente ser un «sujeto pasivo» de Internet, en el sentido de utilizar esta herramienta como, v. gr., lector de la

---

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Bruselas, 22 de diciembre de 2010 [COM (2010) 779 final], p. 6.

<sup>598</sup> J. P. APARICIO apunta acertadamente que «no siempre un proveedor desarrolla una única función. En la práctica, hay PSSI que son, a la vez, proveedores de contenido, acceso, alojamiento y enlaces. Es también frecuente que las operadoras de telecomunicaciones ofrezcan servicios de acceso y caching, e, incluso, realicen las demás actividades de intermediación. En cualquier caso, por lo que al Derecho interesa, las obligaciones y responsabilidades las asumirán en función de la actividad que desempeñen en un momento dado, en relación a las normas que impongan tales obligaciones o que hayan resultado infringidas», J. P. APARICIO, «Los consumidores y sus relaciones con los proveedores de servicios de la sociedad de la información», *RCE*, nº 89, 2008, p. 7.

<sup>599</sup> J. MASSAGUER, «Los derechos de propiedad intelectual en Internet», *Comunicación y Estudios Universitarios*, nº 7, 1997, p. 66; I. GARROTE, «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6, 2000, p. 56.

información proveída por terceros sin subir absolutamente ningún archivo a la red, harto difícil en la actualidad pero que, en principio, podría darse el caso.

En todo caso, este contenido subido a la red puede ser de titularidad propia (como sería el caso de una fotografía con una cámara digital realizada por el usuario -*user generated content*<sup>600</sup>-) o bien puede que esta titularidad sea de un tercero, en cuyo caso será más que probable que el acto de subir o compartir no haya sido autorizado por su titular. Pero, en ambos supuestos, el comportamiento de este proveedor de contenido desencadena, con toda probabilidad, que la obra finalmente sea mostrada en la página de resultados por la propia actividad del motor de búsqueda.



No debe perderse de vista el auge de las redes sociales<sup>601</sup>, como *Facebook, Instagram o Twitter*, que en la actualidad cuentan con millones de usuarios activos que diariamente cuelgan y/o comparten en la red obras, en muchas ocasiones protegidas, de manera que, posteriormente, el buscador rastreará y ofrecerá todos estos contenidos en su página de resultados. Además, de la mano de estos usuarios se están creando nuevos modelos de negocio en línea, en la mayoría de ocasiones gratuitos - *Wikipedia* sería un ejemplo-, en los que «activamente» participan estos

<sup>600</sup> Véase la infografía de la página siguiente que representa «How Much Data is Created Every Minute?» (disponible en: <http://www.domo.com/blog/2012/06/how-much-data-is-created-every-minute/?dkw=socf3>)

<sup>601</sup> Véase, entre otros estudios, European Digital Media Association. «Online Intermediaries. Assessing the economic impact of the EU's online liability regime», 2012, p. 6; o EDiMA, «The impact of online intermediaries on the EU economy», Copenhagen economics, abril, 2013, p. 2.

usuarios formando parte del contenido creativo, lo que hace que la sociedad sea más participativa, activa e innovadora<sup>602</sup>.

La responsabilidad de los proveedores de contenidos y de los usuarios, en definitiva, se hallará difuminada en la mayoría de las ocasiones (sobre todo por éstos últimos) por la dificultad que conllevará averiguar la procedencia del material o, también, el lugar (terminal) desde el cual se ha subido la obra a la red, puesto que, por muchos avances tecnológicos y averiguaciones de la dirección IP que pudiera realizarse, si el usuario ha subido la obra desde una conexión wifi o bien desde un ciber-café será casi imposible conocer su auténtica procedencia<sup>603</sup>.

## ii. Proveedor de acceso y operadores de redes.

El proveedor de acceso<sup>604</sup> es aquel operador de telecomunicaciones que ofrece a un usuario la posibilidad de poder tener acceso a la red gracias a una

---

<sup>602</sup> OCDE, «The Economic and social role of Internet Intermediaries», abril, 2010, p. 41.

<sup>603</sup> C. SANCHIS CRESPO, «La tutela judicial del derecho al honor, Internet y la blogoesfera», *Diario La Ley*, nº 8035, 2013, p. 13, señala que: «no hay problemas con la tecnología actual en desandar el camino que un usuario ha realizado y reconstruirlo, para llegar a saber desde qué máquina se introdujo el contenido difamante. Salvo que se haya procedido a un borrado de logs concienzudo y profesional, estos datos podrán obtenerse. La dificultad estriba en que esto no es más que una parte del trabajo probatorio necesario. Como es obvio, la intromisión ilegítima en el derecho al honor no es imputable a una máquina, sino a la persona que sentada a su teclado realizó la conducta. Y ¿cómo sabemos quién lo hizo? Aquí exactamente es donde empiezan las dificultades a las que me refería. Tendremos que acudir a otras pruebas, como la testifical, por ejemplo o cualesquiera otras, que permitan acreditar la efectiva realización de la conducta por parte del demandado. Si ese atentado al derecho al honor se realizó en un sitio público de acceso a Internet (cibercafés, redes WIFI), será más difícil que el auxilio de esas otras pruebas sea efectivo»; R. GUILLÉN CATALÁN, *Spam y comunicaciones comerciales no solicitadas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, p. 151.

<sup>604</sup> O. MORALES GARCÍA lo define como «el operador técnico que únicamente facilita al cliente la conexión a un entorno de red. Dicha conexión puede ser en red local (LAN o Local Area Network) o a través de servicios telefónicos (analógica o digitalmente -RDSI-). En ocasiones el proveedor de acceso ofrece, además, determinados servicios (alojamiento de páginas en formato Web, grupos de noticias propios, correo electrónico, etc.). En tal caso asume la doble condición de proveedor de acceso y de servicios». O. MORALES, «Criterios de

conexión, con independencia del módem utilizado, del *software* correspondiente y del terminal (sea ordenador, teléfono móvil o tableta). Entre sus funciones está la de transmitir los datos proporcionados por el usuario que serán introducidos en la red y viceversa, es decir, existe un flujo constante de información enviada por el propio usuario, que el prestador canaliza y reenvía para hacerla llegar a su destino final y viceversa<sup>605</sup>. Los operadores de redes son los que disponen de una estructura básica (cableado, nodos, entre otros) para que puedan circular los datos enviados. Generalmente ambas funciones pueden realizarse por un mismo prestador, como sería el caso de *Telefónica S.A.U.*, que puede dar acceso a Internet y también posee cableado propio.

### **iii. Prestador de servicio que realiza copias de información en la memoria temporal.**

El prestador de este servicio realiza copias de carácter temporal de las páginas más frecuentes para ser ofrecidas con posterioridad al usuario que las solicite. Este tipo de servicio prestado, descrito previamente al analizar las distintas actividades que realiza el motor de búsqueda, es funcional porque gracias a la reproducción temporal de las distintas páginas web agiliza la navegación de los usuarios<sup>606</sup>, aunque no por ello están exentas de polémica, sobre todo, recuérdese, los enlaces a copias en *caché* ofrecidos en la página de resultados de búsqueda que, en principio, nada tienen que ver con la prestación de este servicio (salvo compartir el término *caché*, por lo que a mi juicio puede inducir a confusión con la actividad ofrecida por estos prestadores de servicios).

---

atribución de responsabilidad penal a los prestadores de servicios e intermediarios de la sociedad de la información», en F. MORALES PRATS y O. MORALES GARCÍA (coord.), *Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet*, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 174.

<sup>605</sup> J. MASSAGUER, «La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y a los derechos conexos en el ámbito digital», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 16; M. E. CLEMENTE, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información» en S. CAVANILLES, *Responsabilidad civil y contratación en Internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico*, 1ª ed., Comares, Granada, 2003, pp. 13-14.

<sup>606</sup> M. PÉREZ PEREIRA, «Los prestadores de servicios de la sociedad de la información: cuestiones generales», *RCE*, nº 89, 2008, p. 76.



#### iv. Proveedor de servicio de almacenamiento.

El proveedor de servicios de almacenamiento de datos es aquel operador que ofrece o pone a disposición del proveedor de contenidos (o de los usuarios), los recursos y espacios necesarios para que sus contenidos puedan ser mostrados en la red (normalmente una empresa pequeña arrendará estos servicios para alojar su propia página web, si bien es cierto que se suele ofrecer, como servicio adicional a sus abonados por parte de los prestadores de acceso, espacios alojados en la memoria de su servidor<sup>607</sup>).

En la actualidad, y de la mano de este servicio de alojamiento, están surgiendo nuevos modelos de negocios que ofrecen, mayoritariamente, «alojamiento gratuito» para que sus usuarios o suscriptores tengan la posibilidad de abrir páginas web y cargar contenidos. En particular, y como se ha indicado, serían los vídeo *hosting* (como, v. gr.: *Youtube, Myspace, Vimeo*) y los *image hosting* (*Flicker, Picasa, Instagram*) o los *blog hosting* (*Blogger* o *Twitter*) en el que el usuario o suscriptor puede cargar contenidos en la página o realizar comentarios y, como se verá en los casos resueltos por los tribunales, en ocasiones estos contenidos vulneran derechos de su titular.

---

<sup>607</sup> O. MORALES GARCÍA indica que «*es aquel que además de facilitar (en su caso) el acceso al entorno de red, ofrece contenidos propios o crea los medios para que los contenidos ajenos puedan ser accesibles al resto de la comunidad. Dicha infraestructura puede consistir en alojamiento de páginas en formato hipertextual (sistema Web), grupos de noticias propios - conocidos como news en entorno usernet-, creación de cuentas de correo electrónico individuales, etc. Normalmente la canalización de esta oferta se efectúa a través de un ordenador o conjunto de ellos denominado servidor*». O. MORALES GARCÍA, «Criterios de atribución de responsabilidad penal a los prestadores de servicios e intermediarios de la sociedad de la información», en F. MORALES PRATS y O. MORALES GARCÍA (coord.), *Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet*, ob. cit., p. 174. También M. PEGUERA lo resume claramente cuando incide en que «*el supuesto paradigmático es el del alojamiento de sitios web. Para que un sitio web sea siempre accesible en Internet debe estar hospedado en un servidor conectado a la red de manera permanente. Para un usuario particular, o para una pequeña empresa, lo normal es acudir a un proveedor de hosting, que dispone de los equipos adecuados, buena conectividad, servicio técnico para el mantenimiento y solución de problemas, refrigeración adecuada para los equipos etc*», M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, ob. cit., p. 275.

**v. Prestador de servicios que facilita enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.**

Los proveedores que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda -brevemente por no reiterar el capítulo primero- son aquellos prestadores que ofrecen a los usuarios poder acceder a su base de datos cuando soliciten información, previamente recopilada, facilitando en su resultado un listado de direcciones de páginas web, imágenes o vídeos -entre otros-, en función del tipo de búsqueda solicitada. Principalmente se incluyen en este servicio prestado los motores de búsqueda, pero no debe olvidarse que igualmente lo son aquellas páginas que dispongan de un instrumento de búsqueda ofreciendo enlaces a contenido de terceros, y, por supuesto, las que ofrezcan contenidos en *streaming*<sup>608</sup> o las polémicas plataformas de intercambio de archivos tipo «*peer to peer*» (P2P)<sup>609</sup>.

---

<sup>608</sup> Un reciente estudio sobre *Streaming and online Access to content and services*, Directorate General for Internal Policies, Policy department a: Economic and Scientific Policy [IP/A/IMCO/ST/2012-14 PE 492.435], marzo 2014, p. 9 (disponible en: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/JOIN/2014/492435/IPOL-IMCO\\_ET\(2014\)492435\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/JOIN/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf)), considera al *streaming* «*as delivering content that is continuously received by, and displayed to, the end user, while it is being delivered by the provider. Streaming media is multimedia data transferred in a stream of packets that are interpreted and rendered, in real time, by a software application as the packet arrives. Continuity of transmission while the content is already being consulted and the lack of permanent transfer of data to the user computing device constitute distinctive features of streaming*».

<sup>609</sup> Desde *Napster* hasta nuestros días con *MegaUpload*, *BitTorrent* o *The Pirate Bay*, este tipo de plataformas (sobre todo de intercambio de música, películas etc...) están siendo objeto de persecución en casi todas las jurisdicciones del mundo por vulnerar los derechos de los titulares de las obras, aunque es cierto que cada vez más existen plataformas legales de intercambio de archivos como *Spotify*. Al respecto, se entiende por «*“Peer-to-peer” (P2P) networking is a generic term used to refer to several different types of technology that have one thing in common: a decentralized infrastructure whereby each participant in the network (typically called a “peer”, but sometimes called a “node”) acts as both a supplier and consumer of information resources. Although less secure, P2P networks are generally more reliable than client-server networks and do not suffer from the same bottleneck problems*»; esta definición extraía de la reciente sentencia *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020, 1024

Los motores de búsqueda, piedra angular de este estudio, se erigen cada vez más como el principal canal para acceder a la información en la red, y no están exentos de polémica por las eventuales infracciones de derechos de autor que pueden cometerse.

Un reciente estudio señala que «*muchos de los principales resultados que brindan sus páginas proporcionan enlaces a contenidos no autorizados o a sitios que infringen los derechos de autor*<sup>610</sup>», concluyendo que «*con ciertos términos de búsqueda, los resultados de la primera página son, en una medida abrumadora, enlaces ilegales*<sup>611</sup>». De ahí que con la finalidad de mitigar el número de infracciones pueda ser deseable la asunción por parte de estos intermediarios de una mayor responsabilidad, o, por ejemplo, la prohibición de la venta de «palabras clave» a sitios piratas o de publicidad vinculada a sitios ilícitos.

En resumen, son intermediarios aquellos prestadores de servicios que «*reúnen y facilitan las transacciones entre terceros en Internet. Le dan acceso a almacenar, transmitir e indexar contenido, productos y servicios originados por terceras personas a través de Internet o proveer servicios de Internet a terceros*<sup>612</sup>». Igualmente, una definición amplia puede encontrarse en el Informe

---

(2013); igualmente J. F. ORTEGA DÍAZ, «Redes P2P y la mal llamada cultura del compartir: el pulso entre el Derecho de autor y las posiciones ciberlibertarias», *ADI*, vol. 31, 2011, p. 322; también J. I. VIDAL PORTABALES indica que: «desde el punto de vista terminológico, la abreviatura P2P proviene de la expresión *peer to peer*, que puede traducirse por “de igual a igual”», J. I. VIDAL PORTABALES, «Algunos aspectos problemáticos de las redes P2P: especial referencia al caso francés (HADOPI)», *ADI*, vol. 29, 2008-2009, p. 601.

<sup>610</sup> Reporte sobre la música digital 2012, mayores opciones y expansión global; IFPI; 2012 (disponible en castellano en: [http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012\\_Spanish.pdf](http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012_Spanish.pdf)).

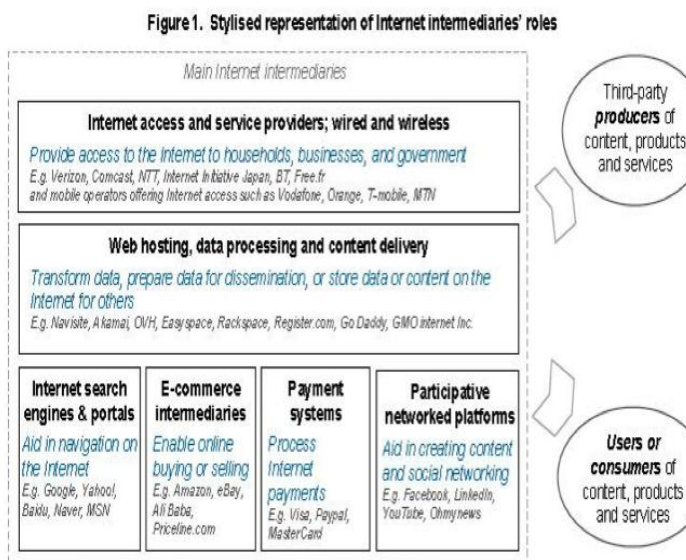
<sup>611</sup> «*El equipo antipiratería de la IFPI halló que, al ingresar el nombre de los cinco primeros artistas del ranking de los 100 temas principales de la revista Billboard al 1 de noviembre de 2011 junto con el término “mp3” (el formato de archivo de música digital por excelencia para descargas legales e ilegales), la mayoría de los resultados de búsqueda correspondían a sitios infractores*», *ibíd.*, p. 24.

<sup>612</sup> OCDE, «The Economic and social role of Internet Intermediaries», 2010, p. 9. También es interesante la definición aportada por COTTER años antes al señalar que «*broadly construed, an “intermediary” can be any entity that enables the communication of information from one party to another. On the basis of this definition, any provider of communications services (including telephone companies, cable companies, and Internet service providers) qualify as*

de Aplicación de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>613</sup>, cuando señala que: «la Directiva interpreta en sentido amplio el concepto de “intermediario” para incluir a todos los intermediarios “cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual”. Esto implica que incluso los intermediarios sin relación o conexión contractual directa con el infractor están sujetos a las medidas previstas en la Directiva».

Considerando lo anterior, y en aras de la comprensión de lo explicado hasta ahora, resultan muy ilustrativos unos cuadros que se insertan a continuación. El primero de ellos es de la OCDE, y, el segundo del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación<sup>614</sup> del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España:

Esta primera figura representa el rol de los distintos prestadores de servicios que pueden intervenir en Internet, con conocidos ejemplos de empresas que prestan cada uno de los servicios. En la parte superior de la imagen se sitúan los prestadores de



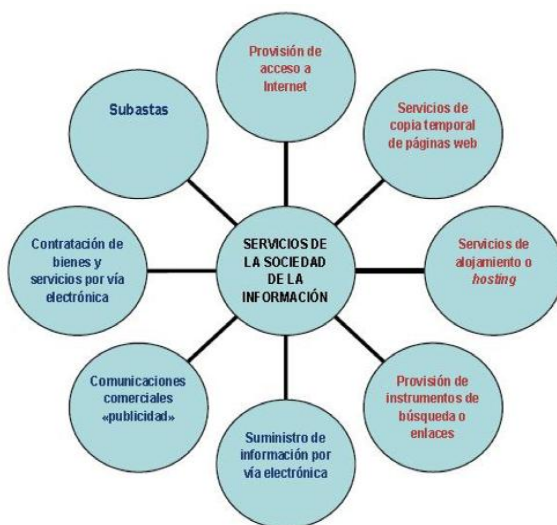
intermediaries»; T. COTTER, «Some Observations on the Law and Economics of Intermediaries», *Mich. St. L. Rev.*, vol. 1, 2006, p. 68.

<sup>613</sup> Bruselas, 22 de diciembre de 2010 [COM (2010) 779 final]. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al comité de las Regiones de Aplicación 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 [SEC (2010) 1589 final].

<sup>614</sup> Adecuación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Diciembre de 2012, p. 9 (disponible en [www.inteco.es/file/oqQycDyL33mC\\_bcRKSfbbg](http://www.inteco.es/file/oqQycDyL33mC_bcRKSfbbg)).

acceso a la red (con independencia de que el servicio prestado sea alámbrico o inalámbrico), con el gigante americano *Verizon*, *Vodafone* u *Orange* como ejemplos de este tipo de operadores. La parte central de la imagen se la dedica a los prestadores de alojamiento, procesamiento y entrega de datos, cuya función radica principalmente en la transformación de datos, su preparación para diseminarlos o su almacenamiento. Mientras que la parte inferior de la imagen, dividida en cuatro recuadros, está dedicada a otros intermediarios como los buscadores y portales, los intermediarios en el e-commerce (v. gr., *Amazon* y *eBay*), los prestadores de sistemas de pago (v. gr., *Visa*) y las plataformas de redes sociales (v. gr., *Facebook*).

Esta segunda imagen, obtenida de la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España diseña los múltiples servicios de la sociedad de la información que pueden ser prestados pero, a su vez, recalca -en rojo- los cuatro puertos seguros configurados en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico.



*Servicios de la Sociedad de la Información*

### III. Caracterización general de la responsabilidad.

Como anteriormente se ha indicado, sin la presencia de los prestadores de servicios de intermediación sería más que dudosa la existencia de Internet<sup>615</sup>,

<sup>615</sup> El informe de la OCDE señala que «la información en Internet es distribuida, almacenada y localizada por los intermediarios, cuyo papel es fundamental en la estructura de la economía de Internet. Estos intermediarios proporcionan beneficios sociales y económicos cada vez más importantes a través de la información, los servicios de comercio electrónico, las comunicaciones/redes sociales, las redes participativas, o páginas web. Contribuyen al

entiéndase su funcionamiento (intercambio de información, envío de correos electrónicos o visionado de películas, entre otros), toda vez que son estos sujetos los que, ante un ilícito *online*, pueden «contribuir» en su infracción, conforme se verá, de manera que podrán ser declarados responsables en función de unas determinadas reglas.

Teniendo en cuenta que los verdaderos infractores de derechos de autor son los usuarios y los prestadores de contenidos, quienes responderán directamente por ese tipo de infracciones, es cierto que su localización no resultará tarea sencilla. De hecho, en ocasiones resultará casi imposible, motivo por el cual se ha venido admitiendo que sean los prestadores de estos servicios de intermediación, cuando concurran unas determinadas condiciones, los que asuman esta responsabilidad por ser económicamente más solventes a la hora de afrontar una posible indemnización al titular de la obra vulnerada<sup>616</sup>.

---

*crecimiento económico, a la economía, operan y mantienen la infraestructura de Internet, estimulan el empleo y el espíritu empresarial, y permiten la creatividad, colaboración e innovación, así como la capacidad del usuario y su elección. Al permitir la individualidad y la expresión personal ofrecen mejoras en la calidad de la sociedad en términos de valores fundamentales como la libertad y la democracia». OCDE, «The role of Internet Intermediaries in advancing public policy objectives», documento nº DSTI/ICCP (2010) 11/FINAL, 2011 (disponible en [http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP\(2010\)11/FINAL&docLanguage=En](http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2010)11/FINAL&docLanguage=En)).*

<sup>616</sup> E. SERRANO GÓMEZ, que recoge la cita de LESSIG, POST y VOLOKH, incide en que «esta responsabilidad, admitida en diversos asuntos judiciales norteamericanos, se fundamenta también, a mi juicio, en una mera cuestión de índole económica. Los sujetos individuales no suelen tener, por regla general, los recursos financieros necesarios para hacer frente a las posibles violaciones de los derechos de propiedad intelectual que puedan realizar; por el contrario, los proveedores tienen normalmente un amplio soporte económico que los hace más atractivos a la hora de entablar una demanda. El sujeto que ha sufrido una violación de sus derechos de propiedad intelectual tiene más posibilidades de obtener una compensación si acude directamente al proveedor que si acude a la persona física que personalmente ha cometido la infracción [...]»; E. SERRANO GÓMEZ, *La propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías*, Cívitas, Madrid, 2000, p. 94. También apunta esta línea: A. STROWEL y N. IDIE, «La responsabilité des intermédiaires sur Internet: actualités et question des hyperliens (Première Partie)», *RIDA*, nº 185, 2000, p. 11; y M. MARLONEY señala que «*the ISP, however, whether Netcom, CompuServe, America Online (AOL), or AT&T, is visible, easily located and well capitalized--in short, the perfect defendant*», M. MARLONEY, «*Intellectual Property in Cyberspace*», *The Business Lawyer*, vol. 23, 1997, p. 235-6.

De este modo, centrándonos en la figura del intermediario, la comisión de este tipo de infracciones a los derechos de autor puede ser: directa o indirecta. Se estará ante una infracción directa cuando el intermediario sea un proveedor del contenido -ilícito-. Y será indirecta, en el resto de situaciones. En todo caso, la responsabilidad de estos intermediarios por el contenido de un tercero no será automática, sino que vendrá determinada -en última instancia- por el incumplimiento de las condiciones establecidas por la propia ley nacional. En caso contrario, quedará exonerado de responsabilidad.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) *Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA y otros*, de 23 de marzo de 2010 [asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08] señaló que: *«la sección 4 de la Directiva 2000/31, que, bajo el título «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los artículos 12 a 15 de ésta, pretende restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. Por tanto, los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a la sección 4 de la misma Directiva, algunos supuestos no dan lugar a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. A partir de la expiración del plazo fijado para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva, las normas internas relativas a la responsabilidad de tales prestadores deben incluir las limitaciones de responsabilidad previstas en dichos artículos<sup>617</sup>»*. Reiterado, *a posteriori*, en *L’Oreal vs eBay*, de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09)<sup>618</sup>.

Sin embargo, como se puede ver, los criterios de atribución de la responsabilidad (*secundaria*) no han sido objeto de armonización por parte del

---

<sup>617</sup> Apdo. 107.

<sup>618</sup> STJUE (Gran Sala), apdo. 107: *«Tal como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de señalar, los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31 pretenden restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información. Por tanto, los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a los citados artículos de la Directiva 2000/31, algunos supuestos no pueden dar lugar a la responsabilidad de dichos prestadores de servicios (sentencia Google France y Google, antes citada, apdo. 107)»*.

legislador europeo, sino que se delega en el derecho interno de cada Estado miembro. Pues bien, a mi juicio, sería una buena medida que el legislador europeo armonizara o aproximara las legislaciones en torno a esta responsabilidad con el fin de homogeneizar la distinta cobertura jurídica que se le otorga a cada Estado, habida cuenta de las innumerables infracciones que actualmente se producen en este marco.

En el panorama español, el Título Primero del Libro Tercero de la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto el artículo 138<sup>619</sup>, equipara el prestador de servicios de intermediación al legitimado pasivo a los efectos de poder solicitar el cese de la actividad (*ex.* artículo 139.1.h) o medidas cautelares de suspensión (*ex.* artículo 141) de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>620</sup>, por lo que este intermediario, a tenor del artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual, no responderá por los daños y perjuicios causados. De ahí que, el titular de la obra protegida que desee instar una reclamación por daños y perjuicios contra el prestador de servicios de intermediación, cuando no esté exento de responsabilidad –como se analizará–, deberá acudir a las normas generales, *i.e.*

---

<sup>619</sup> El art. 138 LPI: «(...) Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el art. 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el art. 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias».

<sup>620</sup> Atendiendo al cdo. 59 de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información dice que «sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas. En muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner fin a dichas actividades ilícitas. Así pues, y sin perjuicio de otras sanciones o recursos contemplados, los titulares de los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero. Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando los actos realizados por el intermediario estén exentos en virtud del artículo 5. Debe corresponder a la legislación nacional de los Estados miembros regular las condiciones y modalidades de dichas medidas cautelares».



al Derecho Común, sobre responsabilidad extracontractual configurado en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil<sup>621</sup>.

Esta responsabilidad *aquilina*, como es sabido, se configura alrededor de la responsabilidad -indirecta- por hecho ajeno, esto es, quien ha generado el daño de forma directa no estará obligado a repararlo, sino que deberá hacerlo una persona distinta. Asimismo, esta responsabilidad se genera por culpa, es decir, la negligencia del intermediario será determinante para fijar su «propia» responsabilidad. De manera que esta responsabilidad podrá ser entendida, igualmente, como una «responsabilidad por hecho propio» (o, como antes se señalaba, una responsabilidad «directa»), ya que será el intermediario quien podrá ser declarado responsable por el contenido ilícito de un tercero por su falta de diligencia (*v. gr.* no retirar el material cuando se tiene conocimiento).

En conclusión, la determinación de esta responsabilidad *aquilina* del intermediario resultará de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la existencia de una acción u omisión, culpa o dolo, un daño efectivo y el nexo de causalidad<sup>622</sup>. Respecto del primero, su determinación es sencilla por ser el medio (almacenamiento, acceso o recuperación de la obra) en el que se ubica el contenido protegido, de manera que se genera el «hábitat» productor de esta acción u omisión; mientras que el análisis de la concurrencia de los demás elementos presenta mayores dificultades. La determinación del daño efectivo y nexo de causalidad deberán ser determinados caso por caso, situándose la problemática en determinar la culpa o dolo. Conforme se verá a lo largo del presente capítulo y del siguiente, esta dificultad añadida viene por la indeterminación de algunas de las condiciones que la Ley impone a los intermediarios (léase, por ejemplo: el «conocimiento efectivo»). En todo caso,

---

<sup>621</sup> Esta es línea la que señala el art. 13 LSSICE: «1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley. 2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes».

<sup>622</sup> Siguiendo, en este sentido, a J. MASSAGUER, «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 de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)», *Pe i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 31.

el intermediario que incumpla alguna de estas condiciones incurrirá en culpa o dolo lo que, en definitiva, junto al acaecimiento del resto de elementos, generará su responsabilidad.

Por último, previo análisis del marco normativo de la exención de la responsabilidad en el siguiente epígrafe, es oportuno distinguir, por un lado, la responsabilidad objetiva y subjetiva del intermediario y, por otro, la mencionada doctrina jurisprudencial estadounidense de la contribución a la infracción. De la primera, debe tenerse en cuenta que el legislador europeo, tras el profundo debate habido durante la elaboración de la Directiva acerca de las obligaciones de los prestadores de servicios de la información, decidió, acertadamente a mi juicio, no incorporar ningún tipo de obligación de supervisión de contenidos<sup>623</sup>, ni de adopción de mecanismos para la detección de estos contenidos ilícitos porque hubiera ido en detrimento de ciertas libertades de los usuarios como, por ejemplo, la libertad de expresión o la privacidad de sus comunicaciones, entre otras<sup>624</sup>. En consecuencia, en caso de ilícito, predominará la responsabilidad subjetiva del intermediario. Sin embargo, el legislador español optó por una combinación de ambos tipos<sup>625</sup>.

En cuanto a la doctrina estadounidense de la *contribución a la infracción* (muy socorrida en las dos últimas décadas por la presencia de redes de intercambio de archivos P2P o páginas web que permiten el almacenamiento de material protegido), conviene avanzar<sup>626</sup>, que se trata de una doctrina de creación jurisprudencial subsumida (junto a la *vicarious liability*) dentro de la responsabilidad secundaria. De hecho, la *secondary liability* permitirá

---

<sup>623</sup> Cdo. 47: «Los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no se refiere a las obligaciones de supervisión en casos específicos y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional».

<sup>624</sup> M. E. CLEMENTE, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información», en S. CAVANILLES, *Responsabilidad civil y contratación en Internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico*, 1ª ed., Comares, Granada, 2003, pp. 38-41.

<sup>625</sup> *Ibid.*, p. 116

<sup>626</sup> *Vid. infra* apdo. II de este capítulo.

responsabilizar a quien, de algún modo, sea partícipe en la infracción realizada por terceros.

Los distintos tipos de responsabilidad secundaria mencionados son: la doctrina de la *contribución a la infracción* y la *responsabilidad vicaria*.

La doctrina de la contribución a la infracción (derivada del «*tort concept of enterprise liability*») considera responsable a quien «*con el conocimiento de la actividad infractora, induzca, cause o materialmente contribuya a la conducta infractora de otro*<sup>627</sup>». Así, uno de los primeros asuntos en los que trató esta doctrina en sede de *copyright* fue objeto de la sentencia dictada por el *Supreme Court* en el asunto *Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc.*<sup>628</sup>. Si bien conviene avanzar que el Tribunal Supremo señaló, respecto de los programas de televisión grabados por los usuarios que habían adquirido los vídeos Betamax, que «*la venta de reproductores, como la venta de cualquier otro artículo de comercio, no constituye contribución en la infracción si el producto es ampliamente utilizado para fines legítimos, inobjetable*», ante la demanda presentada contra la compañía fabricante *Sony* por contribuir a la infracción de los derechos de autor de *Universal Studios*.

Asimismo, resulta interesante el matiz del *conocimiento* de la infracción que el demandado ha de tener para que se le pueda imputar la responsabilidad por contribución en la infracción. En tal sentido, la jurisprudencia ha matizado, entre otros, que: «*la constatación de la infracción indirecta nunca ha dependido de un conocimiento real de casos concretos de infracción; es suficiente con que el demandado tenga razones para saber que la infracción tiene lugar .... Tampoco es necesario que el demandado tenga en cuenta que la actividad infractora viola las leyes de derechos de autor*<sup>629</sup>». Posteriormente, en

---

<sup>627</sup> *Gershwin Pub. Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159 1162 (C.A.N.Y. 1971). En esta línea también se definió al «*contributory infringer*» como: «*one who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another*». *Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods Inc.*, 902 F.2d 829, 845 (11<sup>th</sup> Cir. 1990).

<sup>628</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

<sup>629</sup> *Ibíd.*, pp. 487-89: «*a finding of contributory infringement has never depended on actual knowledge of particular instances of infringement; it is sufficient that the defendant have reason*

esta línea se dijo que «*el demandado únicamente debe haber tenido conocimiento de las actividades del infractor directo, y no tiene por qué haber llegado a la conclusión jurídica de que esas actividades infringen una obra con derechos de autor*<sup>630</sup>».

En otras palabras, a tenor de la doctrina de la contribución a la infracción, los tribunales deberán analizar varios factores para poder considerar al demandado responsable por contribuir en esta infracción: primero, el demandado deberá conocer o tener motivos para conocer la actividad infractora y causar, o materialmente contribuir, a ello; con independencia de que este conocimiento sea efectivo o aparente (en inglés: *actual or constructive*<sup>631</sup>). Segundo, deberá actuar, conociendo la actividad ilícita del tercero, con el ánimo de inducir, provocar o contribuir materialmente en la conducta infractora y, finalmente, deberá existir algún tipo de relación directa entre la actividad de inducir o contribuir de la parte demandada y los actos de infracción del infractor directo para que se le considere como responsable de la infracción indirecta<sup>632</sup>;

---

*to know that infringement is taking place....Nor is it necessary that the defendant be aware that the infringing activity violates the copyright laws».*

<sup>630</sup> *Jalbert v. Grautski*, 554 F. Supp. 2d 57, 68 (D. Mass. 2008): «*the defendant need only have known of the direct infringer's activities, and need not have reached the legal conclusion that those activities infringed a copyrighted work*»; *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1172 (9th Cir. 2007): «*we hold that a computer system operator can be held contributorily liable if it "has actual knowledge that specific infringing material is available using its system", and can "take simple measures to prevent further damage" to copyrighted works, yet continues to provide access to infringing works*».

<sup>631</sup> Como por ejemplo en: *Cable/Home Comm. Corp. v. Network Prods. Inc.*, 902 F. 2d 829, 845 (11<sup>th</sup> Cir. 1990); *Sega Enterprises Ltd. vs MAPHIA*, 948 F. Supp. 923, 933 (N.D. Cal. 1996); *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643 (7<sup>th</sup> Cir. 2003). En todo caso, véase el Cap. V apdo. III.3.C.

<sup>632</sup> *Perfect 10, Inc. vs Visa Intern. Service Ass'n*, 71 U.S.P.Q.2d 1914 (N. D. Cal. 2004); *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 259 F. Supp. 2d 1029, 66 U.S.P.Q.2d 1579 (C.D. Cal. 2003), afirmada, 380 F.3d 1154 (9<sup>th</sup> Cir. 2004), anulada por otros motivos y remitida, 545 U.S. 913, 125 S. Ct. 2764, 162 L. Ed. 2d 781 (U.S. 2005). En este último asunto, el Tribunal Supremo de los EEUU por unanimidad confirmó la existencia de una causa por inducción a la infracción del *copyright* al sostener que *Grokster* podía quedar sujeto a la responsabilidad por distribuir un dispositivo cuyo uso promovía la infracción del *copyright*.

si bien no es necesario que se tenga ningún interés económico directo para ser considerado como tal<sup>633</sup>.

Con todo, estamos ante una serie de factores que deberán acreditarse en sede probatoria. Si bien, generalmente, puede decirse que uno de los principales motivos por los que propietarios de páginas web y titulares de los prestadores de servicios pueden ser responsabilizados por contribuir en la infracción se dará cuando, notificada la infracción de un contenido ilícito (*takedown notice*), no realicen ningún acto para depurar o mitigar esta infracción<sup>634</sup>. Igualmente, el demandado podrá ser considerado como *contributory infringer* cuando sea un operador de «*swap meet*» (es decir, un mercado de intercambio o de segunda mano, como sería *eBay*) arrendando un local o espacio al infractor<sup>635</sup>; y por último, la jurisprudencia americana también ha calificado como responsable por contribuir a la infracción a quien facilite el *software* a usuarios para intercambiar archivos de música Mp3<sup>636</sup>, mientras que, *v. gr.*, la Audiencia

---

<sup>633</sup> «Thus, a prima facie case of contributory infringement is presented where plaintiffs allege (1) direct infringement by a third party; (2) knowledge by the defendant that third parties were directly infringing; and (3) substantial participation by the defendant in the infringing activities. [...] Courts do not require actual knowledge; rather, a defendant incurs contributory copyright liability if he has reason to know of the third party's direct infringement», *UMG Recordings, Inc. v. Bertelsmann AG*, 222 F.R.D. 408 (N.D. Cal. 2004).

<sup>634</sup> *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361, 1373, 24 Media L. Rep. (BNA) 1097, 37 U.S.P.Q.2d 1545 (N.D. Cal. 1995); *Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1078 (9th Cir. 2004); *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d 1146, 1169 (C.D. Cal. 2002); *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), modificada (2001).

<sup>635</sup> *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 37 U.S.P.Q.2d 1590 (9th Cir. 1996) el tribunal determinó que este tipo de operador era consciente de que sus arrendadores vendían grabaciones falsificadas de modo que con su actividad contribuía materialmente a la conducta infractora de los vendedores por facilitarles el espacio, servicios, aparcamiento, etc... toda vez que, en este particular caso, el operador había protegido la identidad de los infractores hasta el punto de no compartir dicha información tras un requerimiento judicial.

<sup>636</sup> Entre otros asuntos pueden destacarse: *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 114 F. Supp. 2d 896, 919-20, 55 U.S.P.Q.2d 1780 (N.D. Cal. 2000), afirmada en parte, revisada en parte, 239 F.3d 1004, 1022, 57 U.S.P.Q.2d 1729 (9th Cir. 2001), enmendada (Apr. 3, 2001); *Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc.*, 75 F. Supp. 2d 1290, 1294, 53 U.S.P.Q.2d 1425 (D. Utah 1999); *Arista Records LLC v. Lime Group LLC*, 784 F. Supp. 2d 398, 434 (S.D. N.Y. 2011); *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d 1146, 1170-71 (C.D. Cal. 2002).

Provincial de Madrid (sección 28<sup>a</sup>) opina de forma distinta sobre estos programas de intercambio de archivos<sup>637</sup>.

Respecto de la doctrina de la responsabilidad vicaria (*vicarious liability*) es una consecuencia del *respondeat superior*<sup>638</sup>. Esta doctrina se hace extensible para incluir la responsabilidad de todos aquellos (1) que tengan un derecho y la capacidad de controlar la infracción y (2) obtengan un beneficio económico de la misma. Así pues, la responsabilidad vicaria se dará cuando haya un «beneficio y control» de la actividad infractora<sup>639</sup>.

Por último, el *Supreme Court* de los Estados Unidos ha elaborado una tercera teoría: *inducement liability*. Este supuesto, requiere que el demandado haya distribuido un programa o dispositivo, o preste un servicio, con el

---

<sup>637</sup> SAP de Madrid (sec. 28<sup>a</sup>), n° 103/2014, de 31 de marzo [AC 2014\652], asunto *Promusicae y otros vs. Pablo Soto*, afirmó que los demandados, creadores y distribuidores del mencionado programa de intercambios de archivos no intervienen en el intercambio de los mismos sino que «son, por lo tanto, los que adquieren dicho software quienes proceden a compartir los archivos, valiéndose de una red operativa que no precisa de ninguna actuación de apoyo por parte de los demandados para que opere la idónea conectividad en su seno». De hecho, considera la Audiencia que «la puesta en el mercado de una herramienta tecnológica con determinadas potencialidades [...] que puede realizarse de modo correcto [...] entraña un comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal, acorde al principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución)». De tal manera que no puede imputarse la comisión de una infracción directa de derechos ajenos a quienes creen este software, puesto que: ni efectúan la puesta a disposición de las obra ni tampoco realizan acto alguno de reproducción de las mismas. De esta guisa concluye que «no encajan, por lo tanto, en la condición de infractor que está prevista en los artículos 138 a 140 de la Ley de Propiedad Intelectual».

<sup>638</sup> *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1022, 57 U.S.P.Q.2d 1729 (9<sup>th</sup> Cir. 2001), as amended, (Apr. 3, 2001).

<sup>639</sup> *Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 307 (2<sup>nd</sup> Cir. 1963): «cuando el derecho y la capacidad de supervisar se une a un evidente y directo interés económico en la explotación de las obras protegidas, incluso en ausencia de un actual knowledge, el monopolio de los derechos de autor está siendo afectado [...]»; *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361, 1375 (N.D. Cal. 1995) citando a *Shapiro*; *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1022-24 (9<sup>th</sup> Cir. 2001); *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 930, 125 S. Ct. 2764, 2776, 162 L. Ed. 2d 781 (2005) señaló que «one infringes vicariously by profiting from direct infringement while declining to exercise a right to stop or limit it». En esta misma línea, véase M. NIMMER y D. NIMMER, «Nimmer on Copyright»§ 12.04 [A] [1], 12-76 (Supp. 2007).

demostrado fin de promover su uso para que otros infrinjan derechos protegidos<sup>640</sup>.

Se considerará, de esta manera, responsable de la infracción cometida por terceros cuando pretenda o fomente que otros usen su programa o servicio para tal fin. Aunque, según la jurisprudencia, no esté del todo claro si esta *inducción* a la infracción es un aspecto más de la responsabilidad secundaria o bien una forma de contribución a la infracción<sup>641</sup>.

Tras este breve análisis de la responsabilidad secundaria estadounidense, son varias las voces españolas<sup>642</sup> que han abogado por integrarla en nuestra legislación por ser los intermediarios quienes «contribuyen» con su actividad -o con sus servicios- a facilitar la infracción de derechos protegidos, toda vez que, en gran número de ocasiones, se lucran estos intermediarios directa o indirectamente de los contenidos protegidos. Este interés se enfatiza por la doctrina al no poder imputarse, de manera directa, las infracciones penales o

---

<sup>640</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 936-37 (2005): «one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties».

<sup>641</sup> *Arista Records LLC v. Usenet.com*, 633 F. Supp. 2d, 124, 150 nota 17 (S.D.N.Y. 2009): «plaintiffs have stated their theories of inducement and contributory copyright infringement as two separate causes of action. While Defendants have raised no objection to Plaintiffs' articulation of their claims, it is worth noting that several courts recently have expressed doubt as to whether inducement of infringement states a separate claim for relief, or rather whether it is a species of contributory infringement. See, e.g., *KBL Corp. v. Arnouts*, 08 Civ. 4873(JGK), - --F.Supp.2d, & n. 5, 2009 WL 302060, at \*8 & n. 5, 2009 U.S. Dist. LEXIS 9192, at \*27-29 & n. 5 (S.D.N.Y. Feb. 2, 2009) (finding inducement claim cannot exist separately from claim for contributory infringement). However, as one court put it, «(i)t is immaterial whether the [inducement] theory of liability is a subspecies of contributory ... liability, or whether it is a wholly separate theory based on inducement. The question is whether it applies to defendants in this case». In *re Napster, Inc. Copyright Litig.*, 2006, 2006 U.S. Dist. LEXIS 30338, at \*31 (N.D.Cal. May 17, 2006). For the sake of clarity, I will address the inducement and contributory theories of secondary liability separately in the same way in which the parties briefed the issues».

<sup>642</sup> Entre otros, véase, P. LETAI, *La infracción de Derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, Comares, Granada, 2012, p. 92; F. CARBAJO, «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet», *ADI*, n° 32, 2011-2012, p. 54.

civiles; si bien es cierto que podría hacerse por esta última vía, conjugándose con los mecanismos de la ley de competencia desleal o la responsabilidad extracontractual<sup>643</sup>.

Pues bien, dicho cuanto antecede, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya entrada en vigor es el 1 de enero de 2015, añade en el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual que: *«tendrán también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor»*.

Con esta modificación, a mi juicio, el legislador español pretende que no se dicte otra sentencia sobre programas P2P como la de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28), de 31 de marzo de 2014, *Promusicae y otros vs. Pablo Soto*, en la que se desestima la demanda sobre infracción a Derechos de autor porque el creador y comercializador del programa informático no incurría en ningún comportamiento tipificado. Cosa distinta es que lo hicieran los usuarios.

Tras afirmar la Audiencia Provincial de Madrid que a los creadores y distribuidores del programa de intercambio de archivos no podía imputárseles la comisión de una infracción directa de derechos ajenos, porque ni efectuaban la puesta a disposición de las obra ni tampoco realizaban acto alguno de su reproducción, consideró la posibilidad de imputarles la responsabilidad por la infracción indirecta. En tal sentido, afirmó que este tipo de infracción indirecta carecía de explícita regulación legal en el ordenamiento jurídico español respecto a la propiedad intelectual en sentido estricto. De manera que, literalmente, señala: *«la posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta en el marco legal español es, sin embargo, una materia controvertida en la doctrina jurídica, siendo en ella la postura que puede considerarse prevalente la que considera que la contribución a la infracción no sería fuente de imputación de responsabilidad porque el tercero contribuyente (en el caso*

---

<sup>643</sup> F. CARBAJO, «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet», *ADI*, nº 32, 2011-2012, p. 54.



*que aquí nos ocupa el creador y comercializador del programa informático preciso para hacer operativa la red P2P) no estaría incurriendo como tal en ningún comportamiento legalmente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como infractor contra el derecho de exclusiva y sin dicho soporte legal no cabría censurarle la ilegalidad de su conducta (el que se moviese en una zona gris no equivaldría a la comisión de ilicitud si él no infringiese ninguna prohibición) ni asignarle responsabilidades».*

De manera que, a mi juicio, si bien difícilmente era extrapolable la doctrina de la responsabilidad secundaria a nuestra legislación conforme abogaban ciertos autores, porque los fundamentos (v. gr. de la cooperación necesaria o de la complicidad) carecían de soporte jurídico suficiente para que un juez pudiera condenar por infracción indirecta en este ámbito en nuestro país, en estos momentos, una vez esté en vigor la Ley de Propiedad Intelectual, en efecto, podrán ser declarados responsables de la infracción.

#### **IV. Exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación.**

El régimen jurídico de la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios ha sido uno de los grandes caballos de batalla con el que los legisladores han tenido que lidiar por las fuertes presiones<sup>644</sup> recibidas de la industria de contenidos, de las operadoras de telecomunicaciones, de los usuarios y, sobre todo, de los titulares de las obras protegidas cuyos intereses se encuentran confrontados. Ponderados todos los intereses en presencia, se llegó a un consenso por entender que los prestadores de servicios de intermediación eran necesarios y fundamentales para el buen funcionamiento de la red<sup>645</sup>.

---

<sup>644</sup> J. LITMAN, *Digital copyright*, 2ª ed., Prometheus Books, Nueva York, 2006, pp. 134-5.

<sup>645</sup> P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, ob. cit., p. 209, señala que «la previsión de un régimen específico de limitación de responsabilidad de los prestadores intermediarios se justifica porque si bien su intervención en esos casos resulta decisiva para que Internet se constituya en un medio de difusión de información (o datos), se trata de un supuesto en los que los prestadores normalmente no llevan a cabo ningún tipo de control sobre el contenido de la

Dicho acuerdo consistió en la exención de responsabilidad, por el contenido ilícito ajeno, del intermediario siempre que se cumplieran una serie de condiciones. Estas condiciones, principalmente, pivotan sobre la actitud técnica, pasiva y automática en la transmisión, almacenamiento o reproducción de los datos o contenidos por el intermediario<sup>646</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este epígrafe se analiza conjuntamente el régimen de responsabilidad de estos intermediarios abordado en la normativa europea, española y, también, en el sistema estadounidense, porque –recuérdese– este último inspiró la Directiva sobre Comercio Electrónico. Asimismo, en el Derecho comparado se observará que en función del tipo de infracción analizada será de aplicación la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>647</sup> o la *Decency Communications Act*<sup>648</sup> pero, en todo caso, sendos textos legislativos vertebran la responsabilidad del intermediario sobre el eventual conocimiento que pudiere tener del ilícito y su pronta retirada, centrándose por el objeto del presente estudio la atención en las infracciones a derechos de autor, sin desmerecer aquellos otros asuntos resueltos por los tribunales que merezcan particular atención.

## **1. Directiva sobre el Comercio Electrónico y su transposición en la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.**

---

*información, típicamente perteneciente a terceros -sus usuarios o, en la terminología de la DCE y la LSSI, los destinatarios de los servicios».*

<sup>646</sup> Cdo. 42 DCE: «*las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.*».

<sup>647</sup> Cuyo ámbito de aplicación es para asuntos relacionados con *copyright*.

<sup>648</sup> Cuya norma excluye expresamente aquellas controversias relacionadas con «*federal criminal liability and intellectual property law*».

La necesidad de armonizar un sistema de limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios de intermediación fue, desde un primer momento<sup>649</sup>, uno de los objetivos de la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>650</sup>. Encontrar un equilibrio entre intermediarios y titulares de los

---

<sup>649</sup> «Para facilitar el flujo de actividades de comercio electrónico, se reconoce la necesidad de aclarar la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea para la transmisión y el almacenamiento de la información de terceros (es decir, cuando los proveedores de servicios actúan como “intermediarios”). Para eliminar la incertidumbre jurídica existente y dar coherencia a los diferentes enfoques que se dan en los Estados miembros, la propuesta establece una exención por “mere conduit” y unos límites de responsabilidad del proveedor de servicios que realice otras actividades “intermediarias”. Se busca un delicado equilibrio entre los diferentes intereses en juego con el fin de estimular la cooperación entre las diferentes partes que reduzcan el riesgo de actividades ilegales en línea». Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, Bruselas, 18 de noviembre de 1998 [COM (1998) 586 final], 98/0325 (COD), p. 4.

<sup>650</sup> Cdo. 40 DCE: «La divergencia de las normativas y jurisprudencias nacionales actuales o futuras en el ámbito de la responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios entorpece el correcto funcionamiento del mercado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios transfronterizos y producir distorsiones de la competencia. En algunos casos, los prestadores de servicios tienen el deber de actuar para evitar o poner fin a actividades ilegales. Lo dispuesto en la presente Directiva deberá constituir una base adecuada para elaborar mecanismos rápidos y fiables que permitan retirar información ilícita y hacer que sea imposible acceder a ella; convendría que estos mecanismos se elaborasen tomando como base acuerdos voluntarios negociados entre todas las partes implicadas y fomentados por los Estados miembros. Todas las partes que participan en el suministro de servicios de la sociedad de la información tienen interés en que este tipo de mecanismos se apruebe y se aplique. Lo dispuesto en la presente Directiva sobre responsabilidad no supone un obstáculo para que las distintas partes interesadas desarrollen y apliquen de forma efectiva sistemas técnicos de protección e identificación y de supervisión que permite la tecnología digital dentro de los límites trazados por las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE». Esta línea también apunta el Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico), cuando señala que «las disposiciones sobre la responsabilidad de los intermediarios aportan seguridad jurídica a los prestadores de servicios de intermediación y contribuyen de esta forma a garantizar la prestación de servicios básicos de intermediación en Internet», Bruselas, 21 de noviembre de 2003 [COM(2003) 702 final], p. 4.

derechos no fue una tarea sencilla para el legislador, porque una regulación excesivamente proteccionista podía poner en peligro el propio sistema de la red, mientras que la exoneración total de responsabilidad de los intermediarios perjudicaba plenamente a los titulares de las obras. Fueron, finalmente, las fuertes presiones del *lobby* de los profesionales de Internet durante su tramitación las que comportaron que se fijara el establecimiento de un régimen de responsabilidad mucho menos estricto del inicialmente previsto, adquiriendo así la Directiva un marcado carácter minimalista<sup>651</sup>.

En cualquier caso, el legislador europeo quiso garantizar un mismo marco normativo la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, de modo que advirtió en la Directiva la urgente necesidad de su transposición. Igualmente lo hizo para la Directiva sobre Derechos de Autor<sup>652</sup>, aunque esta última se demoró unos meses.

---

<sup>651</sup> El cdo. 10 DCE señala que: «*de conformidad con el principio de proporcionalidad, las medidas previstas en la presente Directiva se limitan al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior. En aquellos casos en que sea necesaria una intervención comunitaria y con el fin de garantizar que realmente dicho espacio interior no presente fronteras interiores para el comercio electrónico, la Directiva debe garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores y la dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública. A tenor de lo dispuesto en el art. 152 del Tratado, la protección de la salud es un componente esencial de las demás políticas comunitarias*»).

<sup>652</sup> Así lo expresa el propio cdo. 50 DCE cuando indica que: «*es importante que la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de ciertos aspectos de los derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información y la presente Directiva entren en vigor más o menos al mismo tiempo, para garantizar el establecimiento de un marco normativo claro relativo a la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios por infracciones de los derechos de autor y los derechos conexos a escala comunitaria*». Además, el cdo. 16 DDASI señala que «*la cuestión de la responsabilidad que se deriva de las actividades realizadas en el contexto de red no sólo se refiere a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor sino también a otros sectores, tales como la difamación, la publicidad engañosa o la violación de marcas registradas, y se trata de manera horizontal en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior («Directiva sobre el Comercio Electrónico»)* [4], que aclara y armoniza diversos aspectos jurídicos relacionados con los servicios de la sociedad de la información, incluido el comercio electrónico. La presente Directiva debe aplicarse respetando un calendario similar al de la aplicación de la

Las reglas de exención de responsabilidad están contempladas en la Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio Electrónico y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

La sección IV de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, concretamente los artículos 12 al 15<sup>653</sup>, aborda *«las limitaciones de responsabilidad de forma horizontal, es decir, cubren la responsabilidad tanto civil como penal de todos los tipos de actividades ilícitas iniciadas por terceros»*<sup>654</sup>. En cambio, el legislador español prefirió precisar en un mismo capítulo la responsabilidad de todos los prestadores de servicios de la información -incluyendo la de los intermediarios<sup>655</sup>.

El artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, que capitanea la sección segunda, señala la responsabilidad general de todos los prestadores de servicios. Este artículo apunta que *«los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y*

---

*Directiva sobre el Comercio Electrónico, puesto que dicha Directiva dispone un marco armonizado de los principios y normas relativos, entre otras, a ciertas partes importantes de la presente Directiva. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las normas sobre responsabilidad previstas en la citada Directiva».*

<sup>653</sup> Estos artículos se limitan a contemplar ciertas exenciones de responsabilidad sin entrar a valorar los criterios de atribución de la responsabilidad que vienen de la mano de las legislaciones nacionales. En esta línea, *vid.* M. PEGUERA, «La exención de la responsabilidad civil por contenidos ajenos en Internet», en F. MORALES PRATS y O. MORALES GARCÍA (coords.), *Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores de los servicios de Internet*, Navarra, 2002, p. 36; P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, *ob. cit.*, p. 225. Y además es interesante el apdo. 136 de las Conclusiones del AG Sr. JÄÄSKINEN en el asunto *L'Oréal* de 9 de diciembre de 2010 (C-324/09), cuando señala que *«cabría sostener que las disposiciones relativas a la responsabilidad contenidas en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31 han de interpretarse como excepciones y por tanto de forma estricta. En mi opinión, no sucede necesariamente así, porque en muchos Estados miembros la responsabilidad de un prestador de servicios en las situaciones mencionadas en dichos artículos quedaría excluida por falta de culpa subjetiva. Así pues, estas disposiciones han de considerarse más como reformulaciones o aclaraciones de la ley existentes que como excepciones a la misma».*

<sup>654</sup> *Vid.* Bruselas, 21 de noviembre de 2003 [COM (2003) 702 final], p. 14.

<sup>655</sup> Capítulo II del Título II titulado *«obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información».*

*administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley». Este principio general se complementa con el apartado segundo, destinado a los intermediarios: «para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes».*

Ambos legisladores -europeo y español- optaron por configurar determinados supuestos en los que un intermediario tendría limitada su responsabilidad<sup>656</sup>. *Sensu contrario*, el prestador de servicio de intermediación que no reúna los requisitos del puerto seguro no verá limitada su responsabilidad. En todo caso, la atribución de la responsabilidad al intermediario no será directa, sino que esta deberá quedar probada, toda vez que el intermediario que no actúe como tal carecerá de amparo legal, siéndole de aplicación las normas generales de la responsabilidad.

En tal sentido, R. JULIÀ-BARCELÓ acertadamente señaló que *«si una actividad en línea se enmarca en las condiciones fijadas en la Propuesta, podrá beneficiarse de la exención. Sin embargo, si esta actividad no queda subsumida, no significa que el intermediario sea automáticamente responsable. De hecho, podrá buscar otros medios de defensa previstos por la ley<sup>657</sup>»* y, en esta misma línea, M. PEGUERA posteriormente consideró que *«del mismo modo, acabamos de ver como los artículos 12 a 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico no pretenden armonizar la regulación sustantiva de los ordenamientos nacionales en materia de responsabilidad, sino que se limitan a*

---

<sup>656</sup> Así opinan C. SÁNCHEZ ALMEIDA y J. A. MAESTRE RODRÍGUEZ, *La Ley de Internet. Régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico*, Servidoc, Barcelona, 2002, p. 44, al incidir que: *«lo que establece en este punto la Directiva, más que un sistema de imputación de responsabilidades es un sistema de exoneración de la misma, cuando se den una serie de requisitos»*. Igualmente I. GARROTE coincide cuando apunta que *«la técnica de regular mediante exenciones de responsabilidad significa, a contrario, que los PSL van a ser en principio responsables del material que transmitan o alojen en sus sitios web, salvo que prueben que se dan las condiciones de la Directiva»*, I. GARROTE, «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6, 2000, p. 39.

<sup>657</sup> R. JULIÀ-BARCELÓ, «On-line Intermediary Liability Issues: comparing EU and US legal Frameworks», *EIPR*, nº 3, 2000, p. 109.

*construir un ámbito de exclusión de responsabilidad prohibiendo a los Estados imputar responsabilidad a los prestadores de servicios en determinados supuestos, sin prejuzgar si el prestador será o no responsable en caso de no reunir los requisitos para disfrutar de tal exclusión de responsabilidad. [...] A mi juicio, es que tampoco los artículos 14 a 17 LSSICE establecen reglas de atribución de responsabilidad, sino que únicamente fijan los requisitos exigibles para gozar de exclusión de responsabilidad, sin que el incumplimiento de tales requisitos funcione como criterio de atribución de la misma<sup>658</sup>».*

Por último, la Directiva 2000/31/CE y más extensamente la Ley de Comercio Electrónico concreta, junto a los mencionados puertos seguros, las obligaciones comunes a todos aquellos prestadores de servicios que deseen realizar su actividad en algún Estado Miembro y fija los deberes que han de cumplir especialmente los intermediarios para ver liberada su eventual responsabilidad por el ilícito intermediado. En este sentido, pueden citarse:

#### **A. Obligaciones generales para los prestadores de servicios de la información de cuyo incumplimiento serán responsables por hecho objetivo.**

Al hilo de lo anterior, y atendiendo a la responsabilidad general apuntada por el artículo 13.1 de la Ley de Comercio Electrónico, debe tenerse en cuenta las distintas obligaciones y deberes que se imponen a los prestadores de servicios establecidos en España<sup>659</sup>, cuyo incumplimiento será objeto de

---

<sup>658</sup> M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, ob. cit., p. 330.

<sup>659</sup> En el capítulo II, titulado «Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información», formado por la Sección Primera «obligaciones», el art. 10 se dedica a la «información general»; el art. 11 al «deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación» y el art. 12 *bis* a las «obligaciones de información sobre seguridad». Sin olvidar también que el art. 6 reconoce que los prestadores de servicios no están sujetos a ninguna autorización previa aunque, en función del tipo de actividad desempeñada, será necesaria autorización concreta -como igualmente será necesaria en el mundo *off line*-. En cuanto a la Directiva conviene indicar que estas obligaciones se hallan en la Sección Primera, titulada «Régimen de establecimiento y de información» que abarca: el art. 4

sanción. Estas obligaciones, entre otras, son: disponer de los medios que permitan, a los destinatarios del servicio y a los órganos competentes, poder acceder por medios electrónicos (de forma permanente, fácil, directa y gratuita) a su nombre o denominación social, a su residencia o domicilio o, en su defecto, a la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España, dirección de correo electrónico y a cualquier otro dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva con este prestador. En este sentido, se darán por cumplidas cuando esta información sea incorporada en su propia página web<sup>660</sup>.

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2011 es muy reveladora por determinar las consecuencias que pueden acarrear el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 10 de la Ley de Comercio Electrónico. En este sentido, consideró el Alto Tribunal que la omisión de esta información suponía, cuanto menos, un actuar poco diligente del intermediario<sup>661</sup>, toda vez que argüir no tener conocimiento efectivo del

---

(principio de no autorización previa), art. 5 (información general exigida), art. 6 (información exigida), etc. Resulta interesante la obligación que impone el art. 5-1(c) DCE a los prestadores acerca de facilitar *«señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador servicios y establecer una comunicación directa y efectiva con él, incluyendo su dirección de correo electrónico»*, siendo interpretado por la STJUE, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV y deutsche Internet versicherung AG*, de 16 de octubre de 2008 (asunto C-298/07) como: *«el prestador de servicios está obligado a facilitar a los destinatarios del servicio, antes de la celebración de un contrato con ellos, además de su dirección de correo electrónico, otras informaciones que les permitan una toma de contacto rápida y una comunicación directa y efectiva. Estas informaciones no tienen que incluir necesariamente un número de teléfono. Pueden consistir en un formulario de contacto electrónico mediante el cual los destinatarios del servicio puedan dirigirse por Internet al prestador de servicios y al que éste responda por correo electrónico, salvo en las situaciones en las que un destinatario del servicio que, tras la toma de contacto por vía electrónica con el prestador de servicios, se encuentre privado de acceso a la red electrónica solicite a éste el acceso a un medio de comunicación no electrónico»*.

<sup>660</sup> J. M. BUSTO LAGO, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)», en L. F. REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 4º ed., Aranzadi, Navarra, 2008, p. 986.

<sup>661</sup> F. J. 4º de la STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 72/2011 de 10 febrero [RJ 2011\313]: *«resta añadir que una y otras se mantenían al tiempo de interposición de la demanda, dado que el demandante intentó contactar directamente con el demandado para que retirase*



ilícito (cuando era imputable a su conducta que el perjudicado no pudiera contactar con el) era una interpretación de la norma que: «[...] *no es conforme a la Directiva 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 [...]»<sup>662</sup>.*

Además de los datos de su inscripción en el Registro Mercantil y para el caso de que la actividad que el prestador llevara a cabo estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, señala la Ley de Comercio Electrónico que estará obligado a facilitar estos datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión. En caso de que ejerciere una profesión regulada, el prestador estará obligado a indicar los datos del Colegio profesional al que pertenezca y número de colegiado, el título académico oficial o profesional con el que cuente, el Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento, las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos. Asimismo deberá facilitar el número de identificación fiscal que le corresponda, y, por supuesto, toda esta información general deberá incluirla en su página para que cualquier usuario pueda ponerse en contacto con el prestador del citado servicio en cuestión.

A parte de estas obligaciones, se contemplan otras tantas impuestas a los prestadores para facilitar información sobre seguridad a sus clientes. En esta línea, el artículo 12 *bis* señala claramente que deberá informarse «*de forma*

---

*inmediatamente los contenidos atentatorios, sin conseguirlo al no contener información alguna en su página web sobre la identidad o titular de la página o su domicilio, más allá del siguiente correo electrónico «info@alabarricadas.org», siendo después de dar traslado de la demanda cuando se ha procedido a su retirada. Estima responsable al demandado como titular de la página web que ha servido de vehículo para la difusión pública de los mensajes, expresiones y fotografía, toda vez que concluye que como prestador de servicios de la sociedad de la información y, en concreto como prestador del servicio de alojamiento o almacenamiento de datos, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la LSSICE, no actuó de manera diligente en el cumplimiento de su deber de retirada de las expresiones, fotografía y mensajes difamatorios referidos».*

<sup>662</sup> *Íbidem*, F. J. 4º.

*permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus informáticos y programas espía, y la restricción de los correos electrónicos no solicitados*». También, en el caso de los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de correo electrónico o de servicios similares, deberán informar de igual modo *«sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de los mencionados servicios e igualmente, informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia*». A estas obligaciones hay que añadir la de facilitar información a sus clientes *«acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial*». Y finalmente, estos prestadores darán por cumplida esta obligación cuando incluyan la información en su página o sitio principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.

Matizadas las distintas obligaciones que tienen los prestadores de servicios que cumplir con la legislación vigente, la normativa interna ha fijado, igualmente, unos deberes de colaboración que, en este caso, los intermediarios han de cumplir como sería el caso de la orden dada por un órgano competente, dentro de sus competencias, para la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España. Cuando para poder llevar a cabo este cometido fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, aquel órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente. De igual modo ocurrirá cuando sea para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

En suma, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones descritas, o de los deberes señalados, por parte de un prestador de servicios

constituirá una infracción determinada de la legislación civil o, en su caso, penal, de conformidad a lo establecido en el primer apartado del artículo 13. No obstante, se hace necesario también resaltar los distintos principios generales de la responsabilidad que asienta la Directiva sobre el Comercio Electrónico respecto de los prestadores de servicios.

## **B. Principios generales sobre la responsabilidad de los intermediarios.**

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conforme a la Directiva 2000/31/CE, enumera una serie de principios generales que los intermediarios han de tener en cuenta para ver limitada su eventual responsabilidad por un ilícito ajeno, a saber: el principio de autorresponsabilidad, el principio de cooperación y, por último, el principio de reacción diligente<sup>663</sup>.

### **a. Principio de autorresponsabilidad.**

Teniendo en cuenta que el prestador de servicios -bajo ciertas condiciones- quedará liberado de responsabilidad por el ilícito ajeno, este principio considerará su responsabilidad en aquellos supuestos en los que el daño sea imputable por el contenido realizado por el mismo prestador<sup>664</sup>.

---

<sup>663</sup> Siguiendo en este punto a J. M. BUSTO LAGO, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)», en L. F. REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, ob. cit., pp. 1003-1012.

<sup>664</sup> En este sentido, la recientemente STJUE (Sala Séptima), *Sotiris Papasavvas y O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis*, de 11 de septiembre de 2014 (asunto C- 291/13) ha confirmado que quien edita un periódico digital en Internet con respecto a los contenidos del periódico no es un prestador de intermediación, perdiendo, por lo tanto, su halo de protección. Vid. apdo. 46: «*las limitaciones de la responsabilidad civil formuladas en los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31 no se aplican al supuesto de una sociedad editora de prensa que dispone de una página de Internet en la que se publica la versión digital de un periódico y que por otra parte obtiene una remuneración de los ingresos*».

Asimismo, el prestador será responsable en el caso de que siendo concededor del ilícito ajeno, no actúe con la debida diligencia para eliminar o bloquear el mencionado ilícito<sup>665</sup>.

La indeterminación de los conceptos empleados (conocimiento efectivo y actuar con prontitud) en su configuración legal hacen que este principio no esté exento de polémica, y, como se verá a lo largo de esta obra, la nutrida jurisprudencia norteamericana sobre este extremo resulta muy interesante por la evolución interpretativa de sus conceptos, de manera que será de utilidad para realizar una propuesta legislativa europea sobre el sistema de notificación y retirada.

## **b. Principio de cooperación.**

La normativa europea y nacional, como se ha visto, impone una serie de deberes y obligaciones a los prestadores de servicios de la información. En tal sentido, el apartado segundo del artículo 15.2 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico aborda dos supuestos en los que un intermediario obligatoriamente ha de revelar sus datos. En el primero, deberá comunicar con prontitud a las

---

*generados por la publicidad comercial difundida en esa página, desde el momento en que tiene conocimiento de la información publicada y ejerce un control sobre la misma, con independencia de que el acceso a dicha página sea gratuito o de pago».*

<sup>665</sup> En este sentido hay que citar los cdos. 42 a 46 de la Directiva de modo que, según el cdo. 44: «un prestador de servicios que colabore deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales rebasa las actividades de mero transporte (*mere conduit*) o la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada “memoria tampón” ( *caching*) y no puede beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad establecidas para dichas actividades» y, según el cdo. 46, «para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos».

autoridades públicas competentes aquellos presuntos datos ilícitos, o actividades ilícitas, que los destinatarios de su servicio lleven a cabo, mientras que el segundo supuesto estos datos deberán ser comunicados a las autoridades competentes tras su solicitud de información, con el fin de poder identificar a los destinatarios de su servicio con quienes hayan celebrado acuerdos de almacenamiento. Este principio igualmente queda fijado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, si bien, de forma más extensa y configurándose como un deber, no como una obligación<sup>666</sup>.

Este deber de colaboración entre intermediarios y autoridades administrativas o judiciales podría llegar a colisionar con algún derecho fundamental<sup>667</sup>, aunque el legislador ha resuelto de manera hábil cualquier problemática al señalar, *ex. artículo 11.3 de la Ley del Comercio Electrónico*, que: *«en la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los*

---

<sup>666</sup> Art. 11 LSSICE: *«Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación: 1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente. 2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente».*

<sup>667</sup> G. TERUEL LOZANO, «El legislador y los riesgos para la libertad de expresión en Internet: notas sobre las garantías constitucionales de la libertad de expresión en la LSSICE y en la Disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible» en L. COTINO (ed.), *Libertades de expresión e información en internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías*, Universitat de València, València, 2011, p. 64 (disponible en: <http://www.uv.es/cotino/elibertades2010.pdf>).

*derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados. En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución sólo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes». Asimismo, esta disposición es completada en el apartado siguiente que establece: «las medidas [...] serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda».*

Otro de los deberes de colaboración es el impuesto por la Ley 25/2007, de 18 de octubre<sup>668</sup>, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones que obliga a los intermediarios a conservar los datos. El contenido de esta obligación resulta sensible, aunque, ciertamente claro según reza el artículo tercero, al tiempo que fija la obligación de conservación de datos en su articulado. No obstante, conforme precisó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido asunto *Promusicae*<sup>669</sup>, la obligación de conservación y cesión de

---

<sup>668</sup> Publicado en BOE nº 251, de 19 de Octubre de 2007.

<sup>669</sup> STJUE (Gran Sala), *Productores de Música de España (Promusicae) y Telefónica de España, S.A.U.*, de 29 de enero de 2008 (asunto C-275/06). El cdo. 60 señala que «*el Derecho comunitario que regula, como es el caso de las disposiciones evocadas en el marco de la presente petición de decisión prejudicial, un ámbito al que se aplica dicho Acuerdo [...] si bien exigen la protección efectiva de la propiedad intelectual y la institución del derecho a una tutela judicial para hacer que ésta sea respetada, sin embargo no por ello contienen disposiciones que obliguen a interpretar que las Directivas mencionadas obligan a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales en el marco de un procedimiento civil*». En todo caso, para una mayor profundidad, véase, *infra* Cap. V apdo. IV.2, dedicado a la tutela de derechos de propiedad intelectual.

datos incumbe únicamente a los procesos penales, quedando al margen los asuntos civiles.

### c. Principio de reacción diligente.

La Directiva del Comercio Electrónico<sup>670</sup> fija que ningún intermediario vendrá obligado a la verificar, supervisar o controlar activamente los contenidos habidos en la red<sup>671</sup>. Este principio, cuyo origen se encuentra en la doctrina asentada por el caso estadounidense *Zeran vs. American Online*<sup>672</sup>, es

---

<sup>670</sup> Art. 15 DCE: «Inexistencia de obligación general de supervisión: 1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los arts. 12, 13 y 14».

<sup>671</sup> Según el profesor L. COTINO «se parte de la premisa de que el “prestador de servicio de intermediación” (PSSI) no elabora o selecciona materialmente los contenidos discutibles, ni tiene conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido»; L. COTINO, Ponencia «Encaje constitucional de la responsabilidad en la web 2.0». En I Seminario IDT sobre derecho y web 2.0. Workshop sobre la propiedad intelectual, la privacidad, la Administración electrónica y las responsabilidades en la web 2.0. Aspectos legales y tecnológicos, Institute of Law and Technology (IDT), Universidad Autónoma de Barcelona, 18 de septiembre de 2009, Sala Marie Curie, Centro de Convenciones y Congresos, Hotel Sehrs Campus, p. 2 (disponible en: <[http://documentostics.com/component/option.com\\_docman/task.doc\\_view/gid.1478/Itemid.3/](http://documentostics.com/component/option.com_docman/task.doc_view/gid.1478/Itemid.3/)>)

<sup>672</sup> *Kenneth M. Zeran, v. America Online*, 129 F.3d 327 (4<sup>th</sup> Circ. 1997). Los hechos se originaron una semana después de la matanza de Oklahoma cuando un anónimo publicó la venta de camisetas sobre la masacre en el tablón de anuncios de la compañía *American On Line*. El propio mensaje facilitaba el nombre de *Zeran* y su contacto telefónico, para quien quisiera comprar alguna camiseta. Pues bien, a raíz de este mensaje, el Sr. *Zeran* recibió multitud de llamadas, incluso amenazas de muerte. El demandante solicitó a *AOL* que retirara el mensaje y publicara uno retractándose del anterior. *AOL* cerró la cuenta en la que se publicó el anuncio, pero denegó la segunda petición por política de la propia empresa. Sin embargo, al día siguiente y desde otra cuenta distinta, se colgó otro mensaje anónimo publicitando de nuevo las camisetas y rogando que «insistieran en las llamadas en caso de estar ocupada la línea». Así, durante cuatro días más. Incluso se hizo eco la radio. Ante estos hechos, el demandante argumentó que, una vez el intermediario era conocedor del contenido difamatorio, su obligación era retirar el *post* de manera efectiva, notificar la falsedad del mensaje a sus suscritores y monitorear en un futuro el material difamatorio colgado responsabilizándole, por todo ello, como infractor directo por ser *distributor* de los mensajes. El tribunal concluyó que «para los intermediarios sería

fundamental para el funcionamiento de los intermediarios, porque si tuvieran que realizar una supervisión o búsqueda activa de cualquier contenido ilícito en la red, es más que probable que, por el elevado coste económico<sup>673</sup> y técnico generado, se viera finalmente mermado el propio funcionamiento de la *World Wide Web*. Además, asumir *de facto* funciones propias de ámbito judicial con la finalidad de retirar o bloquear el contenido calificado como «ilícito» por el intermediario<sup>674</sup>, en efecto, podría colisionar con posibles derechos fundamentales de los usuarios. Igualmente este principio queda recogido en la «*Declaración de libertad de comunicación en Internet*» de 28 de mayo de 2003 del Consejo de Europa<sup>675</sup>.

---

*imposible leer cada uno de los millones de mensajes con posibles problemas*», toda vez que si el intermediario requerido tuviera en cada ocasión que investigar las quejas «*crearía una carga imposible en el contexto de Internet*». Finalmente, el tribunal consideró que un editor era «*every one who takes part in the publication... is charged with publication*», de manera que amparaba a un intermediario a tenor de la §230 de la *Communications Decency Act*, exonerándole de cualquier responsabilidad. D. SHERIDANA, «Zeran v. AOL and the effect of section 230 of the Communications Decency Act upon liability for defamation on the Internet», *Alb. L. Rev.*, vol. 61, 1997, p. 147.

<sup>673</sup> J. PLAZA, *Propiedad Intelectual y sociedad de la información*, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 239; P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, *ob. cit.*, p. 245; J. MASSAGUER, «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 de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)», *Pe i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 33; y también se recoge en el Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico), Bruselas, 21 de noviembre de 2003 [COM(2003) 702 final], p. 15.

<sup>674</sup> Como M. PEGUERA dice: «*aun en los casos en que la supervisión fuera materialmente practicable, discernir la licitud o ilicitud de un determinado contenido no es, por lo general, una tarea asequible para un intermediario técnico*»; M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, *ob. cit.*, p. 2.

<sup>675</sup> «*Principle 6: Limited liability of service providers for Internet content. Member states should not impose on service providers a general obligation to monitor content on the Internet to which they give access that they transmit or store, nor that of actively seeking facts or circumstances indicating illegal activity. Member states should ensure that service providers are not held liable for content on the Internet when their function is limited, as defined by national law, to transmitting information or providing access to the Internet. In cases where the functions of service providers are wider and they store content emanating from other parties, member states may hold them co-responsible if they do not act expeditiously to remove or*



Este principio general del artículo 15 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico puede llegar a entenderse afectado por aquellas medidas cautelares impuestas al intermediario para mitigar infracciones en la red. Ello no obstante, como se verá<sup>676</sup>, resulta fundamental la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance y contenido de estas medidas, en asuntos tan relevantes como *Scarlet Extended SA y Soci t  belge des auteurs, compositeurs et  diteurs SCRL (Sabam)*, de 24 de noviembre de 2011 (asunto C- 70/10), *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) vs Netlog NV*, de fecha 16 de febrero de 2012 (asunto C-360/10) o recientemente *UPC Telekabel Wien GmbH vs. Constantin Film Verleih GmbH* y otros, de 27 de marzo de 2014 (asunto C- 314/12).

Con todo, si no existiera este principio del artículo 15 de la Directiva del Comercio Electrónico, a mi juicio, «habr a que inventarlo», porque ciertamente podr an verse en peligro derechos fundamentales como la libertad de empresa, la libertad de expresi n o la libertad de informaci n<sup>677</sup>, por ejercer un control y, en su caso, retirar un contenido calificado por el prestador del servicio como il cito<sup>678</sup> sin ninguna intervenci n, al menos, judicial. Ello no obstante, alg n autor norteamericano entiende que actualmente este principio podr a quedar

---

*disable access to information or services as soon as they become aware, as defined by national law, of their illegal nature or, in the event of a claim for damages, of facts or circumstances revealing the illegality of the activity or information. When defining under national law the obligations of service providers as set out in the previous paragraph, due care must be taken to respect the freedom of expression of those who made the information available in the first place, as well as the corresponding right of users to the information. In all cases, the above-mentioned limitations of liability should not affect the possibility of issuing injunctions where service providers are required to terminate or prevent, to the extent possible, an infringement of the law» (disponible en: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=37031>).*

<sup>676</sup> Vid. *infra* Cap. V apdo. IV.2.

<sup>677</sup> A. MART NEZ-ROJAS, «El deber de diligencia de los prestadores de Servicios de intermediaci n en la sociedad de la informaci n», *RDNT*, n  26, 2011-2, p. 88.

<sup>678</sup> I. GARROTE, «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en l nea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, n  6, 2000, p. 24, defiende que: «no tiene la obligaci n de supervisar los contenidos que los usuarios colocan en la Red, y menos a n hacer un juicio respecto de su legalidad».

superado al existir programas de ordenador que permitirían a los intermediarios filtrar contenidos en cualquier punto de la cadena de distribución<sup>679</sup>.

Partiendo del mencionado principio se halla relacionado el de reacción diligente. Dado que, como se ha dicho, el prestador del servicio no se halla obligado a supervisar activamente los contenidos intermediados deberá retirar o hacer imposible su acceso cuando sea conocedor del ilícito.

En suma, este principio exonera de responsabilidad al intermediario cuando actúe con diligencia a la hora de retirar o bloquear el contenido ilícito ajeno en su red<sup>680</sup>. De hecho, cuando técnicamente sea posible, el intermediario deberá interrumpir las prestaciones vinculadas por contrato o, en aquellos casos en que no medie relación contractual, bloquear o retirar el material en el momento en que tenga conocimiento efectivo del ilícito o, como se verá, cuando este conocimiento sea aparente. En caso contrario, se le podrá imputar

---

<sup>679</sup> L. LESSIG señalando a una plataforma de selección de contenido (PICS) dice que «*but PICS is neutral vertically as well. It not only allows any number of filters to be selected among; it also allows these filters to be imposed -invisibly- at any level in the distributional chain. The filter can be imposed at the level of the individual's computer. But it can also be imposed at the level of the ISP. Or at the level -in principle- of a nation-state. PICS doesn't discriminate in favor of local control, or against centralized control. It is, as its founders describe it, "neutral" among these different locations for the imposition of the PICS filter*»; L. LESSIG, «What Things Regulate Speech: CDA 2.0 vs. Filtering», *Jurimetrics Journal*, nº 38, 1998, p. 646. Igualmente el informe de la OCDE considera que: «*automated filtering of some infringing material, such as hosted content but not necessarily content in transit carried by ISPs, is increasingly possible, even though this raises serious technical and practical problems for many small-scale intermediaries*», OCDE, *The role of Internet intermediaries in Advancing public policy objectives*, OCDE Publishing, 2011, p. 87 (disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115644-en>).

<sup>680</sup> Así lo anuncia el cdo. 46 DCE que: «*para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos*».

la pertinente responsabilidad civil por su incumplimiento<sup>681</sup>. Este aspecto será objeto de un profundo análisis cuando se analice la jurisprudencia relacionada con el conocimiento efectivo y el deber de diligencia.

## **2. Sistema norteamericano de exención de responsabilidad.**

La *Digital Millennium Copyright Act* fue promulgada hace más de quince años, lo que se aprecia en los supuestos a los que específicamente se hace referencia en la exposición de motivos, que difieren sustancialmente de los nuevos servicios *online* prestados en la actualidad. Sin embargo, de la lectura de la citada exposición de motivos se aprecia que fue una legislación avanzada para la época. De hecho fue un modelo para distintas legislaciones nacionales, pero los continuos avances propios de la tecnología, inimaginables en aquel momento, motivan en la actualidad una revisión. No en vano, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha publicado, en Julio de 2013, el *Green Paper «Copyright Policy, creativity, and innovation in the digital economy»*<sup>682</sup>, cuyo prólogo indica que «*quince años después del texto de la DMCA, nos enfrentamos a un reto nuevo para asegurar que el derecho de autor continúe un equilibrio adecuado entre la protección de obras y el mantenimiento de los beneficios de la libre circulación de información*<sup>683</sup>».

### **A. Periodo anterior a la promulgación de la *Digital Millennium Copyright Act*.**

---

<sup>681</sup> I. GARROTE, «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6, 2000, p. 24.

<sup>682</sup> Disponible en <http://www.uspto.gov/news/publications/copyrightgreenpaper.pdf>

<sup>683</sup> *Ibid.*, p. iii.

La exposición de motivos de la *Digital Millennium Copyright Act* hace referencia directamente al Comité legislativo como organismo encargado<sup>684</sup> de fijar los supuestos de exoneración de responsabilidad para los intermediarios por las infracciones al *copyright* cometidas por terceros. De hecho, la finalidad era evitar nuevamente que se dictaran resoluciones similares a las recaídas hasta ese momento<sup>685</sup>, habida cuenta de que esta limitación no se abordaba ni en los Tratados de la OMPI sobre Internet ni en la *Communications Decency Act*<sup>686</sup>. Si bien es cierto que la *Communications Decency Act* fue pionera<sup>687</sup> en contemplar determinadas reglas de inmunidad para los intermediarios en infracciones cometidas por terceros en el ámbito tecnológico, las infracciones por *copyright* quedaron expresamente excluidas de su ámbito aplicación<sup>688</sup>.

Tal vez por ello, en el prólogo de la *Digital Millennium Copyright Act* se citan varios «*leading cases*<sup>689</sup>» que perfilan los distintos tipos de responsabilidad en que un intermediario podía incurrir, a saber: *Religious Technology Center vs. Netcom On-line Communications Services*<sup>690</sup>, *Playboy Enterprises vs. Frena*<sup>691</sup>, *Marobie-FL vs. Nat. Assn. Of Fire Equipment*

---

<sup>684</sup> «*Although the copyright infringement liability of on-line and Internet service providers (OSPs and ISPs) is not expressly addressed in the actual provisions of the WIPO treaties, the Committee is sympathetic to the desire of such service providers to see the law clarified in this area*», párrafo del Título II extraído del prólogo de la DMCA.

<sup>685</sup> «*There have been several cases relevant to service provider liability for copyright infringement. Most have approached the issue from the standpoint of contributory and vicarious liability. Rather than embarking upon a wholesale clarification of these doctrines, the Committee decided to leave current law in its evolving state and, instead, to create a series of "safe harbors", for certain common activities of service providers. A service provider which qualifies for a safe harbor receives the benefit of limited liability*»; párrafo del Título II extraído del prólogo de la DMCA.

<sup>686</sup> Esta norma se incluyó en el Capítulo V de la «*Telecommunications Act*» de 8 de febrero de 1996. (PL 104-104, February 8, 1996, 110 Stat 56), *vid. infra* apdo. IV.3.

<sup>687</sup> La *Copyright Act* de 1976 únicamente contemplaba la responsabilidad por infracción directa de los derechos de propiedad intelectual.

<sup>688</sup> *Section 230. «Protection for private blocking and screening of offensive material: (d) Effect on other Laws. (2) No effect on Intellectual Property Law. - Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual property».*

<sup>689</sup> Entre estos no menciona el conocido asunto *Sega vs. Maphia* 948 F. Supp. 923 (N.D. Cal. 1996). Si bien por su interesante reflexión también se ve oportuno analizarlo.

<sup>690</sup> 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995).

<sup>691</sup> 839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla. 1993).

*Distributors*<sup>692</sup> y también hace referencia al paradigmático asunto *Sony Corporation of America, et al., vs. Universal City Studios, Inc., et al*<sup>693</sup> de los años ochenta, todos estos casos relacionados con infracciones de *copyright* e intermediarios.

### ***i* El asunto *Betamax*.**

El *Supreme Court* de los Estados Unidos, tras un largo proceso<sup>694</sup>, estimó que los fabricantes de reproductores de vídeo no eran responsables (por contribución en la infracción) de las grabaciones de programas de televisión que realizaban los usuarios (compradores) con sus aparatos de vídeo.

Esta decisión posiblemente, junto a *Religious vs Netcom* analizada a continuación, es una de las más relevantes dictadas con anterioridad a la *Digital Millennium Copyright Act* por perfilar los rasgos de la responsabilidad de un intermediario, toda vez que dirigió las miradas hacia el legislador para que tomara cartas en el asunto<sup>695</sup>. De hecho, una reciente entrevista en *New York Times* a la juez S. DAY O'CONNOR, cuyo cambio de opinión en el último momento permitió «sobrevivir» a la tecnología, señala que «antes de *Napster* y

---

<sup>692</sup> 983 F. Supp. 1167 (N.D. Ill. 1997).

<sup>693</sup> 464 U.S. 417, U.S.P.Q. (1984).

<sup>694</sup> La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue dictada en el año 1984 pero el inicio de la controversia se remonta a 1976 cuando la compañía *Universal City Studios* y *Walt Disney Productions* demandaron a *Sony Corporation of America* [y demás] por la infracción de los derechos de autor. Alegaban en su demanda que quienes habían comprado un vídeo *Betamax* (nombre comercial del *video-cassette* de Sony) y grababan sus programas, para verlos más tarde, estaban reproduciendo sin consentimiento sus obras; de tal manera que consideraban Sony, y demás demandados, infractores directos y contributivos por haber producido, distribuido, publicitado y vendido el producto *Betamax*. En definitiva, se solicitó una compensación económica por daños y medidas cautelares (*injunction*) instando la prohibición de producción y venta del aparato de vídeo *Betamax*.

<sup>695</sup> «I would hope that these questions ultimately will be considered seriously and in depth by the Congress and be resolved there, despite the fact that the Court's decision today provides little incentive for congressional action. Our task in the meantime, however, is to resolve these issues as best we can in the light of ill-fitting existing copyright law», 464 U.S. 456, p. 796.

*LimeWire, antes de Megauploads y Pirate Bay, la épica lucha de las empresas de medios contra la copia, la piratería y, en general, la pérdida de control sobre sus creaciones se puede remontar a una batalla legal de hace más de 30 años sobre un dispositivo: el Sony Betamax<sup>696</sup>».*

Las cuestiones debatidas en la litis fueron si las grabaciones domésticas de programas de televisión con los aparatos reproductores de *Betamax* constituían infracción de los derechos de autor, y, en caso de serlo, en qué medida sus fabricantes o distribuidores podrían ser considerados responsables de estas infracciones efectuadas por terceros.

Respecto a estas grabaciones de vídeo la Corte Suprema entendió, tras un análisis de los factores de la doctrina del *fair use*, que el uso particular y no comercial del «*time-shifting*<sup>697</sup>», aunque no estuviera autorizado por su titular, era leal toda vez que no se había acreditado el hipotético daño futuro como correspondía al demandante<sup>698</sup>.

En resumen, la Corte consideró decisivos el primer y cuarto factor para concluir que el uso del vídeo-casete era leal. Del primer factor realizó la siguiente premisa: si las copias hubieran tenido un uso comercial (ánimo lucrativo) presumiblemente se hubiera calificado como injusto, *sensu contrario*, entendió la Corte que «*la presunción contraria es la apropiada*<sup>699</sup>». Respecto al segundo factor (naturaleza de la obra protegida) consideró que el «*times*

---

<sup>696</sup> [http://www.nytimes.com/2013/03/27/business/in-a-copyright-ruling-the-lingering-legacy-of-the-betamax.html?ref=technology&pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/03/27/business/in-a-copyright-ruling-the-lingering-legacy-of-the-betamax.html?ref=technology&pagewanted=all&_r=0)

<sup>697</sup> El término «*time-shifting*» fue definido como «*the practice of recording a program to view it once at a later time, and thereafter erasing it*», matizando que «*time-shifting enables viewers to see programs they otherwise would miss because they are not at home, are occupied with other tasks, or are viewing a program on another station at the time of a broadcast that they desire to watch*», 464 U.S. 442, p. 779.

<sup>698</sup> «*[15] [A] challenge to a noncommercial use of a copyrighted work requires proof either that the particular use is harmful, or that if it should become widespread, it would adversely affect the potential market for the copyrighted work. Actual present harm need not be shown; such a requirement would leave the copyright holder with no defense against predictable damage. Nor is it necessary to show with certainty that future harm will result. What is necessary is a showing by a preponderance of the evidence that some meaningful likelihood of future harm exists. If the intended use is for commercial gain, that likelihood may be presumed. But if it is for a noncommercial purpose, the likelihood must be demonstrated*», *ibid.*, p. 793.

<sup>699</sup> *Ibid.*, p. 792.

*shifting*» permitía al espectador ver un programa de televisión gratuito en cualquier momento posterior al que se le había invitado a ver previamente de manera gratuita. Respecto al tercer factor, incidió en que el hecho de grabar completamente la obra no suponía un efecto contrario al uso leal. Y por último, en cuanto al cuarto factor, señaló que un uso que no tenía efecto demostrable sobre el potencial daño en el mercado o sobre el valor de la obra no tenía por qué estar prohibido, con el fin de proteger los incentivos del autor para crear. Dijo expresamente la Corte que «*la prohibición de usos no comerciales no haría más que impedir el acceso a las ideas sin ningún beneficio compensatorio*<sup>700</sup>».

En cuanto a la posible responsabilidad de los fabricantes o distribuidores, el Tribunal señaló que a pesar de no contemplarse expresamente en la ley, este tipo de situaciones, no podía entenderse como una preclusión total de responsabilidad puesto que «*the lines between direct infringement, contributory infringement, and vicarious liability are not clearly drawn*<sup>701</sup>». De tal manera que, analizando los hechos, concluyó que la venta de un aparato reproductor de vídeo, como cualquier otro artículo objeto de comercio, no podía constituir una contribución a la infracción cuando el producto era mayoritariamente utilizado con fines legítimos<sup>702</sup>.

## ***ii Religious Technology Center vs Netcom.***

---

<sup>700</sup> *Ibid.*, p. 793.

<sup>701</sup> «*The Copyright Act does not expressly render anyone liable for infringement committed by another. [...] The absence of such express language in the copyright statute does not preclude the imposition of liability for copyright infringements on certain parties who have not themselves engaged in the infringing activity*», 464 U.S. 436, p. 785.

<sup>702</sup> «*The staple article of commerce doctrine must strike a balance between a copyright holder's legitimate demand for effective-not merely symbolic-protection of the statutory monopoly, and the rights of others freely to engage in substantially unrelated areas of commerce. Accordingly, the sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses*». 464 U.S. 436, p. 789.

Este es el primer caso en que un tribunal se enfrentó a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el ciberespacio. La demanda, dirigida contra el operador de un servicio informático tablón de anuncios (*bulletin board service*<sup>703</sup>) y contra el proveedor de acceso a Internet, tuvo como fondo la responsabilidad del intermediario por la infracción de derechos de autor cometidas por un abonado de estos boletines. Su pronunciamiento es clave por perfilar las reglas de responsabilidad de estos intermediarios, posteriormente codificadas en la *Digital Millennium Copyright Act*.

Los hechos que originaron el pronunciamiento fueron los siguientes: *Religious Technology Center* y *Bridge Publications, Inc.*, titulares de las obras protegidas y no publicadas del fallecido fundador de la Iglesia de la Cienciología demandaron a un ex ministro de su Iglesia por publicar, sin autorización, partes de sus obras en un grupo de noticias. Igualmente demandaron, por un lado, al grupo de noticias (*alt.religion.scientology*), perteneciente al operador del tablón de anuncios «*support.com*» por alojar durante varios días estos mensajes y, por otro, a *Netcom On-Line Communications, Inc.*, uno de los mayores proveedores de servicios de acceso Internet en los Estados Unidos, a la sazón por la conexión a Internet, ya que estos mensajes fueron alojados en su servidor durante más de diez días (según acuerdo entre *BBS* y *Netcom*).

Así, quedó probado durante la vista, la titularidad de los derechos de los demandantes sobre los textos publicados por el ex ministro sin su autorización, de manera que, visto que la publicación no quedaba amparada por la doctrina del *fair use*, se centró la controversia en la posible responsabilidad (directa, contributiva o vicaria) que pudiera tener el intermediario sobre estas infracciones cometidas por sus usuarios.

Se analizaron los tres tipos de responsabilidad alegados: respecto de la responsabilidad directa en que pudiera incurrir *Netcom*, el Tribunal concluyó que: «*no está convencido por el argumento de los demandantes de que Netcom*

---

<sup>703</sup> En la actualidad, estos boletines desfasados han sido sustituidos por los blogs o foros, pero a finales de los ochenta y principios de noventa, con el inicio/auge de Internet, fueron muy populares. En suma, estos BBS son programas de ordenador (*software*) que permiten a sus usuarios, entre otros, intercambiar mensajes con otros usuarios, jugar en línea, leer los boletines, etc.



sea directamente responsable de las copias que se hacen y almacenan en su ordenador. Cuando el infractor sea claramente responsable directo por un mismo hecho, no tiene sentido adoptar una regla que podría dar lugar a la responsabilidad de innumerables supuestos cuyo rol en la infracción no supone más que crear y poner en marcha un sistema necesario para el funcionamiento de la Internet. Tal resultado es innecesario porque ya existe una parte directamente responsable de causar la realización de las copias. Los demandantes afirman que solo quieren responsabilizar a quien se niega a borrar archivos ilícitos tras ser advertidos. Sin embargo, esta responsabilidad no puede fundarse en una teoría de la infracción directa, donde el conocimiento es irrelevante. El tribunal ve inviable una teoría de la infracción que conllevaría a la totalidad de Internet a ser responsable de actividades que no pueden razonablemente ser detenidas. Miles de millones de datos de bits fluyen a través de Internet y son necesariamente almacenados en los servidores de toda la red y, por tanto, es prácticamente imposible detectar que bits son ilícitos de aquellos que no lo son. Debido a que el tribunal no puede ver ninguna distinción significativa (sin tener en cuenta el conocimiento) entre lo que Netcom hizo y lo que hacen el resto de servidores de Usenet, considera el tribunal que Netcom no puede ser considerado responsable de una infracción directa<sup>704</sup>».

---

<sup>704</sup> *Religious Technology Center vs. Netcom On-line Communications Services*, 907 F. Supp. 1361, 1372-1373 (N.D. Cal. 1995): «the court is not persuaded by plaintiffs' argument that Netcom is directly liable for the copies that are made and stored on its computer. Where the infringing subscriber is clearly directly liable for the same act, it does not make sense to adopt a rule that could lead to the liability of countless parties whose role in the infringement is nothing more than setting up and operating a system that is necessary for the functioning of the Internet. Such a result is unnecessary as there is already a party directly liable for causing the copies to be made. Plaintiffs occasionally claim that they only seek to hold liable a party that refuses to delete infringing files after they have been warned. However, such liability cannot be based on a theory of direct infringement, where knowledge is irrelevant. The court does not find workable a theory of infringement that would hold the entire Internet liable for activities that cannot reasonably be deterred. Billions of bits of data flow through the Internet and are necessarily stored on servers throughout the network and it is thus practically impossible to screen out infringing bits from non-infringing bits. Because the court cannot see any meaningful distinction (without regard to knowledge) between what Netcom did and what every other Usenet server does, the court finds that Netcom cannot be held liable for direct infringement».

Denegada la responsabilidad directa del intermediario, el tribunal aclaró que dicho extremo no suponía una exención total de su responsabilidad al poder ser responsable por contribuir a la infracción, aunque esta figura no estuviera expresamente recogida en la ley<sup>705</sup>.

En tal sentido, señala la sentencia que la contribución en la infracción se dará cuando, de nuevo, el demandado tenga «*conocimiento de la actividad infractora, induzca, cause o materialmente contribuya a la conducta infractora de otro*». Valorados estos elementos, el tribunal determinó que podría ser responsable por infracción indirecta al existir una irrefutable «cuestión de hecho» que apuntaba a que *Netcom* conocía o debería haber conocido la infracción después de recibir la solicitud (notificación) del demandante<sup>706</sup>. Nótese que esta resolución resulta interesante también porque enfatiza cuando podría entenderse como razonable la falta de conocimiento de un intermediario: bien por una posible defensa del *fair use*, bien por la carencia de notificación del *copyright* o bien por el fracaso del titular del *copyright* en demostrarlo<sup>707</sup>.

En último lugar, el tribunal desestimó la responsabilidad vicaria alegada por un error de planteamiento, si bien sostuvo que estas acciones podían ser utilizadas en general<sup>708</sup>, toda vez que perfiló sus elementos<sup>709</sup>.

Así las cosas, la resolución comentada perfila, en definitiva, la responsabilidad de los intermediarios aunque no fuera tratado en un plenario por haber llegado las partes a un acuerdo extrajudicial (confidencial<sup>710</sup>).

---

<sup>705</sup> «*The absence of such express language in the copyright statute does not preclude the imposition of liability for copyright infringement on certain parties who have not themselves engaged in the infringing activity. For vicarious liability is imposed in virtually all areas of the law, and the concept of contributory infringement is merely a species of the broader problem of identifying the circumstances in which it is just to hold one individual accountable for the actions of another*», 907 F. Supp. 1361, 1373.

<sup>706</sup> *Ibid.*, 907 F. Supp. 1361, 1375.

<sup>707</sup> *Ibid.*, 907 F. Supp. 1361, 1374.

<sup>708</sup> *Ibid.*, 907 F. Supp. 1361, 1375-77.

<sup>709</sup> «*A defendant is liable for vicarious liability for the actions of a primary infringer where the defendant (1) has the right and ability to control the infringer's acts and (2) receives a direct financial benefit from the infringement*».

<sup>710</sup> «*The court denies Netcom's motion for summary judgment and Klemesrud's motion for judgment on the pleadings, as a triable issue of fact exists on the claim of contributory*

### *iii Playboy Enterprises contra Frena y otros.*

Nuevamente nos encontramos ante una infracción de *copyright online*. La conocida revista Playboy, al ver sus fotografías distribuidas por un «*computer bulletin board operator*», demandó a Frena (vulneración de sus derechos de autor, marcas y competencia desleal) por distribuir entre sus clientes sin autorización copias de sus fotogramas a través de un módem telefónico. Este módem, previo pago, permitía a sus suscriptores navegar por los directorios de fotografías, descargárselas e incluso podían subir fotos, siendo vistas por cualquier suscriptor del servicio.

Durante la vista, Frena admitió que las fotografías habían sido mostradas por su tablón de anuncios (*bulletin board service*) pero argumentó que no las había subido y que las suprimió tras notificarle el procedimiento, pasando a partir de ese momento a controlar el mencionado tablón de anuncios para evitar de nuevo esa situación.

Pues bien, a pesar de esta buena voluntad del intermediario, el tribunal entendió que su servicio carecía de controversia, por contener copias no autorizadas de fotografías protegidas<sup>711</sup> e ignorando la afirmación de que no era la autora de las copias<sup>712</sup>, le declaró responsable por infracción directa de los

---

*infringement. The court also gives plaintiffs 30 days leave in which to amend to state a claim for vicarious liability against defendant Klemesrud, if they can do so in good faith. Plaintiffs' application for a preliminary injunction against defendants Netcom and Klemesrud is denied». The parties shall appear for a case management conference at 10:30 a.m. on Friday, January 19, 1996. The deadline for completing required disclosures is January 5, 1996. The joint case management conference statement must be filed by January 12, 1996».*

<sup>711</sup> «*There is no dispute that Defendant Frena supplied a product containing unauthorized copies of a copyrighted work. It does not matter that Defendant Frena claims he did not make the copies itself*»; 839 F. Supp. 1552, 1556 [6] (M.D. Fla. 1993).

<sup>712</sup> El tribunal sostuvo que era indiferente que estuviera al corriente de las infracciones desde el momento que la intencionalidad no era necesaria en la infracción por copyright. En este sentido apuntó que la intención o el conocimiento no es un elemento de la infracción, y por tanto, incluso un infractor inocente podría ser declarado responsable de la infracción, más bien «*innocence is significant to a trial court when it fixes statutory damages, which is a remedy equitable in nature*» *ibíd.*, 839 F. Supp. 1552, 1559 [13].

derechos de autor toda vez que no vio necesario examinar la responsabilidad por contribución o vicaria al ser declarado culpable por infracción directa.

*iv Marobie-FL contra National association of fire equipment distributors.*

En esta ocasión, el tribunal tuvo que pronunciarse sobre la demanda interpuesta por el titular de un programa de software de «clip art», *Marobie*, contra la asociación nacional de distribuidores de equipamiento *fire* (*NAFED*) y contra el proveedor de servicios *Northwest Nexus*, que alojaba la página de *NAFED* con los citados programas software disponibles para ser descargados por los usuarios de la Web.

Al intermediario, por ser de nuestro interés en este estudio, se le demandó por infracción directa, además de por contribuir a la infracción, de los derechos de autor de *Mariobi*. Alegaba la actora que cada vez un usuario descargaba su *software* desde la página web, el intermediario realizaba copias desde su disco duro a la RAM<sup>713</sup>. En otras palabras, le demandó por el almacenamiento de materiales en su sistema, por facilitar el acceso a través de la web y realizar copias (RAM) sin su autorización.

Realizada la práctica probatoria, el tribunal llegó a la convicción de que el intermediario únicamente proporcionaba medios para copiar, distribuir o exhibir obras. A la sazón comparó la actividad de este intermediario con el propietario de una copistería, en la que un tercero utiliza sus servicios para copiar material protegido, y llegó a la siguiente conclusión: «*el intermediario en realidad no participa en sí mismo en ninguna de estas actividades por lo que no podrá ser considerado como responsable de una infracción directa*<sup>714</sup>».

---

<sup>713</sup> *Ibíd.*, p. 1172.

<sup>714</sup> «*The court nevertheless finds that Northwest only provided the means to copy, distribute or display plaintiff's works, much like the owner of a public copying machine used by a third party to copy protected material. Like a copying machine owner, Northwest did not actually engage in any of these activities itself. Accordingly, Northwest may not be held liable for direct infringement*», *ibíd.*, p. 1178.

Respecto a la infracción por contribución, entendió el tribunal que no podría concluir de la prueba practicada si el intermediario era conocedor de que el material estaba protegido, o desde qué momento, o la capacidad de controlar el contenido (supervisión, control o monitoreo), toda vez que se le escapaba del ámbito material del juicio sumario.

### v El caso *Sega v. Maphia*.

Este asunto gira nuevamente en torno a las infracciones cometidas en tablón de anuncios. Si bien, en esta ocasión, se condenó al intermediario por contribuir a la infracción (*willful contributory infringement of copyright*<sup>715</sup>) realizada por sus usuarios cuando se descargaban o subían los videojuegos de Sega, a pesar de no haber reproducido directamente ningún videojuego.

Los hechos objeto de litigio fueron los siguientes: *SEGA*, conocida empresa de videojuegos, demandó a Sherman, prestador del servicio de *MAPHIA* (un tablón de anuncios donde sus usuarios, con clave de acceso y nombre de usuario, podían subir información desde su ordenador a este boletín y viceversa, es decir, descargársela) por la reproducción de los juegos subidos y bajados al tablón de anuncios.

La actora fundamentó su acción por infracción directa, contributiva y vicaria, mientras que la línea argumental del intermediario demandado fue que el uso de las reproducciones de los videojuegos descargados o subidos era leal (uso doméstico y la infracción *de minimis*), por lo que no habiendo cometido infracción directa alguna estos usuarios, el intermediario carecía de responsabilidad.

La defensa del *fair use* no prosperó, pero tampoco la petición de infracción directa por no quedar demostrado que copiara directamente<sup>716</sup> las obras, si bien el tribunal señaló que ello no significaba que el intermediario

---

<sup>715</sup> *Sega Enterprises Ltd. Vs. Maphia*, 948 F. Supp. 923, 936 (N.D. Cal. 1996).

<sup>716</sup> *Ibid.*, 948 F. Supp. 923, 932.

estuviera exento de responsabilidad<sup>717</sup>, en particular de naturaleza contributiva, afirmando que «*contributory copyright infringement stems from the notion that one who directly contributes to another's infringement should be held liable*».

En cualquier caso, la sentencia incide en que para poder responsabilizar (por contribución a la infracción) a un intermediario debía quedar acreditado: la infracción directa de los usuarios y que esta infracción directa era inducida, causada o contribuida materialmente por el intermediario. Ambas premisas quedaron demostradas<sup>718</sup>, por lo que fue innecesario analizar la responsabilidad vicaria<sup>719</sup>.

## **B. Íter legislativo y aprobación de la *Digital Millennium Copyright Act*.**

Su origen se remonta, como se ha mencionado, a la época de la administración del presidente B. CLINTON cuando introdujo los Tratados de Internet en derecho interno<sup>720</sup>. Y, aunque estos Tratados internacionales<sup>721</sup> no

---

<sup>717</sup> En este punto cita el asunto Sony, entre otros, «*although the Copyright Act does not expressly impose liability on anyone other than direct infringers, courts have long recognized that in certain circumstances, liability for contributory infringement will be imposed*». *Ibíd.*, 948 F. Supp. 923, 932.

<sup>718</sup> «*Here, it is undisputed that Sherman had knowledge that his users were copying the games. Sherman admits that users were allowed to upload and download Sega games from his MAPHIA BBS. Moreover, evidence of a screen printout of user uploading and downloading statistics from the MAPHIA BBS shows that Sherman tracked, or at least had the ability to track, user uploads and downloads. Thus, Sega has established that Sherman knew of the infringing conduct by MAPHIA BBS users*», *ibíd.*, 948 F. Supp. 923, 933.

<sup>719</sup> *Ibíd.*, 948 F. Supp. 923, 933.

<sup>720</sup> El Congreso pasó la DMCA no solo para cumplir los trámites de la OMPI sino que a su vez aprovechó para incorporar una serie de normas anti-copia, solicitadas por la industria de Hollywood, con la finalidad de que los consumidores no pudieran romper los sistemas de protección tecnológicos y evitar una masiva vulneración de los derechos de autor. *Vid. A. HASSANABADIDI*, «*Viacom v. Youtube- All eyes blind: The limits of the DMCA in a web 2.0 world*», *Berkeley Tech. L.J.*, vol. 26, 2011, p. 410; o como sintetiza una reciente sentencia: el Congreso promulgó la DMCA «*to update domestic copyright law for the digital age*», *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 26 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012).

abordasen expresamente la exención de la responsabilidad de los intermediarios, fue verdaderamente una excelente iniciativa del legislador norteamericano plasmar esta exención en el título II titulado «*Online Copyright Infringement Liability*»<sup>722</sup>».

De su tramitación parlamentaria<sup>723</sup> es digna de mención la defensa del senador HATCH, uno de los arquitectos<sup>724</sup> de la ley, a favor de limitar la responsabilidad de los prestadores de servicios para asegurar la eficiencia de Internet y su expansión en términos de variedad y calidad en sus servicios<sup>725</sup>.

---

<sup>721</sup> La única referencia en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor fue en la Declaración concertada respecto del art. 8: «*queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el Artículo 8 impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11 bis.2)*».

<sup>722</sup> El Título II de la DMCA se llamó «*Online Copyright Infringement Liability Limitation Act*» (OCILLA) añadiéndose posteriormente la sección 512 de la Ley de Copyright de 1976 bajo el nombre de «*Limitations on Liability relating to material online*» del título 17.

<sup>723</sup> El íter legislativo de la DMCA fue un poco caótico, si bien resultan de interés los cuatro «*committee reports*» promulgados: (1) de fecha 11 de mayo de 1998 -*Senate Judiciary Committee report*- (2) de fecha 22 de mayo de 1998 -*House Judiciary Committee report*- (3) de fecha 22 de julio de 1998 -*House Commerce Committee report*- y, por último, (4) el de fecha 8 de octubre de 1998 -*Conference Committee report*-. De estos cuatro informes el que resulta de mayor autoridad es el último por reflejar los puntos de vistas de ambas cámaras. En cualquier caso, estos documentos se citan indistintamente en este capítulo; si bien para un detallado estudio de la tramitación parlamentaria en castellano, véase, M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios de Internet*, ob. cit., pp. 102-121.

<sup>724</sup> H. TRAVIS, «*Opting out of the Internet in the United States and the European Union: copyright, safe harbors, and International Law*», *Notre Dame L. Rev.*, vol. 84, 2008, p. 348.

<sup>725</sup> «*But the potential of the Internet, both as information highway and marketplace, depends on its speed and capacity. Without clarification of their liability, service providers may hesitate to make the necessary investment to fulfill that potential. In the ordinary course of their operations service providers must engage in all kinds of acts that expose them to potential copyright infringement liability. For example, service providers must make innumerable electronic copies in order simply to transmit information over the Internet. Certain electronic copies are made to speed up the delivery of information to users. Other electronic copies are made in order to host World Wide Web sites. Many service providers engage in directing users*

Tras su debate parlamentario, el 28 de octubre de 1998 se aprobó esta Ley con el firme propósito, entre otros, de reducir el número de infracciones a los derechos de autor en Internet y, sobre todo, los supuestos de responsabilidad de los intermediarios con el objetivo de promover el uso de la red y el comercio electrónico<sup>726</sup>. Para ello, el legislador norteamericano protegió, bajo ciertos requisitos, a los citados intermediarios de su posible responsabilidad cuando transmitieran, alojaran o transportaran contenido ilícito de terceros<sup>727</sup> al público, toda vez que fijó una serie de incentivos para que intermediarios y titulares de derechos de autor cooperaran en la detención y resolución de las infracciones en el entorno digital<sup>728</sup>, sin olvidar el equilibrio necesario que debía existir entre

---

*to sites in response to inquiries by users or they volunteer sites that users may find attractive. Some of these sites might contain infringing material. In short, by limiting the liability of service providers, the DMCA ensures that the efficiency of the Internet will continue to improve and that the variety and quality of services on the Internet will continue to expand»,* defensa del Senador Hatch durante la tramitación de la DMCA el 14 de mayo de 1998. Grabación del Congreso, vol. 144, n° 61 (disponible en: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1998-05-14/pdf/CREC-1998-05-14-pt1-PgS4884.pdf>), p. 4884-85. En la misma sesión, otro senador con similar argumentación dijo *«I did not come to Washington to vote for a bill that could be used to ban the next generation of recording equipment. I want to reassure consumers that nothing in the bill should be read to make it unlawful to produce and use the next generation of computers or VCRs or whatever future device will render one or the other of these familiar devices obsolete»,* p. 4890.

<sup>726</sup> El presidente Clinton declaró al firmar la ley que: *«we have done our best to protect from digital piracy the copyright industries that comprise the leading export of the United States»,* Statement on Signing the Digital Millennium Copyright Act, 28 de octubre de 1998 (vid. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=55169>). Igualmente puede leerse que la DMCA fue *«designed to facilitate the robust development and world-wide expansion of electronic commerce, communications, research, development, and education in the digital age»,* S. Rep. No. 105-190, 1998, pp. 1-2.

<sup>727</sup> Senate Report, 105-190, pp. 44-45 y House of Representatives, 105-796, pp. 73-74.

<sup>728</sup> *«The liability of on-line service providers and Internet access providers for copyright infringements that take place in the on-line environment has been a controversial issue. Title II of the Digital Millennium Copyright Act addresses this complex issue. Title II preserves strong incentives for service providers and copyright owners to cooperate to detect and deal with copyright infringements that take place in the digital networked environment. At the same time, it provides greater certainty to service providers concerning their legal exposure for infringements that may occur in the course of their activities»,* House of Representatives, 105-551, part 2, 1998, pp. 49-50. Vid. el análisis jurisprudencial del apdo. IV.4 de este capítulo.



una rápida respuesta de los intermediarios ante a una infracción y los derechos de los usuarios finales, quienes, por supuesto, no podían verse perjudicados por la retirada de un material sin previo procedimiento<sup>729</sup>.

Como se ha señalado *ut supra*, centra nuestro interés el segundo título, de los cinco en que se divide la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>730</sup>, por crear, conforme venía reclamando la jurisprudencia<sup>731</sup>, un marco de inmunidad para los intermediarios por las infracciones a derechos de autor<sup>732</sup>. De hecho, su aprobación supuso una profunda modificación en la *Copyright Act*<sup>733</sup>.

---

<sup>729</sup> «*The provisions in the bill balance the need for rapid response to potential infringement with the end-users legitimate interests in not having material removed without recourse*», *Senate Report*, num. 105-190, 1998, p. 21.

<sup>730</sup> I) *Wipo Treaties Implementation*; II) *Online Copyright Infringement Liability*; III) *Computer Maintenance or Repair Copyright Exemption*; IV) *Miscellaneous Provisions*; V) *Protection of Certain Original Designs*.

<sup>731</sup> «*Title II of this bill codifies the core of current case law dealing with the liability of on-line service providers, while narrowing and clarifying the law in other respects. It offers the advantage of incorporating and building on those judicial applications of existing copyright law to the digital environment that have been widely accepted as fair and reasonable*», *House of Representatives Report*, 105-551, 1º parte, 22 de mayo 1998, p. 11 (disponible en: [http://www.hrrc.org/File/HRept\\_105-551\\_May\\_22\\_.pdf](http://www.hrrc.org/File/HRept_105-551_May_22_.pdf)).

<sup>732</sup> Recuérdense que el ámbito de aplicación de esta Ley son las infracciones a los derechos de autor, siendo una de las diferencias con la Directiva Europea del Comercio Electrónico, que afronta la responsabilidad de los intermediarios de forma «horizontal», tal y como la reciente STJUE (Sala Séptima), *Sotiris Papasavvas y O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis*, de 11 de septiembre de 2014 (asunto C- 291/13) ha recordado en el apdo. 50 que «*las limitaciones de la responsabilidad civil formuladas en los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31 pueden aplicarse en un litigio entre particulares relativo a la responsabilidad civil por difamación, siempre que concurren los requisitos mencionados en dichos artículos*».

<sup>733</sup> En palabras de D. NIMMER: «*in late 1998, the United States Congress enacted its most sweeping revisions ever to the Copyright Act of 1976. Under the title Digital Millennium Copyright Act, this amendment institutes radical changes, from protecting boat hulls with sui generis rights, to permitting maintenance of computer systems without the consent of copyright owners whose software may, by chance, be copied in the process, to mandating respect for copyright management information*». D. NIMMER, «*A riff on fair use in the Digital Millennium Copyright Act*», *U. Pa. L. Rev.*, vol. 148, 2000, pp. 674-75. De hecho, la DMCA,

Analizando este segundo título de la *Digital Millennium Copyright Act* debe apreciarse, en primer lugar, su marcado carácter opcional, habida cuenta de que es el intermediario, en última instancia, quien decide cumplir con las condiciones que se le imponen para ver limitada su posible responsabilidad<sup>734</sup>. En este sentido, la *Digital Millennium Copyright Act* fijó unas condiciones generales además de cuatro supuestos específicos (o puertos seguros<sup>735</sup>) para que el intermediario, en función de su actividad, pudiera ver limitada su eventual responsabilidad por el contenido ilícito de un tercero<sup>736</sup>. Si bien la jurisprudencia se ha encargado de matizar que estos puertos seguros «*no afectan a la cuestión de la responsabilidad última en virtud de las diversas doctrinas sobre la responsabilidad directa, indirecta, y contributiva*»<sup>737</sup>.

---

además de crear la sección 512 antes citada, también añadió un nuevo capítulo 12 (secciones 1201-1205) y modificó la sección 117.

<sup>734</sup> Y, en todo caso, será obligación del intermediario probar que reúne estos requisitos: «*because the DMCA safe harbors are affirmative defenses, [a defendant] has the burden of establishing that he meets the statutory requirements*», *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020, 1039 (9<sup>th</sup> Circ. 2013); *WPIX, Inc. v. ivi, Inc.*, 691 F.3d 275, 278 (2<sup>nd</sup> Circ. 2012); *Balvage v. Ryderwood Improvement and Serv. Ass'n, Inc.*, 642 F.3d 765, 776 (9<sup>th</sup> Circ. 2011).

<sup>735</sup> Estos cuatro puertos seguros, correlativamente fijados en los sub-apartados (a) al (d) de la 512 USCA, son: las actividades de transmisión («*transitory digital network communications*»), el almacenamiento de copias en memoria caché («*system caching*»), el alojamiento de información a solicitud del usuarios («*information residing on systems or networks at direction of users*») y por último la provisión de herramientas de localización de información («*information location tools*»). Si bien existe una limitación de responsabilidad para instituciones educativas sin ánimo de lucro («*limitation on liability of nonprofit educational institutions*») que provean servicios de Internet a profesores y estudiantes, codificado en el apdo. (e) de la sección 512, pero que no es objeto de este estudio.

<sup>736</sup> Como señala la reciente sentencia: «*to that end, OCILLA created four safe harbors that preclude imposing monetary liability on service providers for copyright infringement that occurs as a result of specified activities*», *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 667 F.3d 1022, 1030 (9<sup>th</sup> Circ. 2011).

<sup>737</sup> *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1109 (9<sup>th</sup> Cir. 2007), que cita *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F.Supp.2d, 1174 (C. D. Cal. 2002): «*do not affect the question of ultimate liability under the various doctrines of direct, vicarious, and contributory liability*».

Asimismo debe mencionarse, en segundo lugar, que debido a este carácter funcional, cualquier intermediario podrá gozar de inmunidad respecto a una actividad con independencia de no correr la misma suerte para las demás actividades que ejerza<sup>738</sup>, toda vez que estas exclusiones, en tercer lugar, no resultan absolutas, limitando su alcance únicamente a dos efectos: a la exención de indemnización económica (*i. e. monetary relief*) al perjudicado<sup>739</sup> y, en muy determinados supuestos, a la acción de cesación (*i.e. injunction relief*)<sup>740</sup>.

En cualquier caso, el Título II fue una victoria legal para la tecnología aunque, como se verá, no exento de problemas<sup>741</sup>.

### **C. Presupuestos de las exclusiones de responsabilidad en la Digital Millennium Copyright Act.**

La *Digital Millennium Copyright Act* impuso a todos los prestadores que quisieran *optar a la inmunidad legal* unas condiciones generales con el fin de lograr su implicación en la protección y defensa de los derechos de autor, además de su cooperación en la detención de las infracciones. Estas condiciones

---

<sup>738</sup> En esta línea, P. GOLDSTEIN, «Goldstein on copyright», 3ª ed., Wolters Kluwer Law & Business, Chicago, 2005, epígrafe 8.3.2: «*Because the Act defines its safe harbors in functional rather than institutional terms, a single online service may find that it enjoys immunity for some of its activities, but not for others*». Esta afirmación fue anunciada previamente en el *H.R. 105-551*, 2ª parte, 1998, p. 65, y codificada en la sección 512(n) de la DMCA: «*Construction: Subsections (a), (b), (c), and (d) describe separate and distinct functions for purposes of applying this section. Whether a service provider qualifies for the limitation on liability in any one of those subsections shall be based solely on the criteria in that subsection, and shall not affect a determination of whether that service provider qualifies for the limitations on liability under any other such subsection*».

<sup>739</sup> «*A finding of safe harbor application necessarily protects a defendant from all affirmative claims for monetary relief*», *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 41 (2ª Cir. 2012).

<sup>740</sup> *Vid. infra* Cap. V apdo. IV.1.

<sup>741</sup> V. CORSARO, «*From Betamax to YouTube: how Sony corporation of America v. Universal, city studios, Inc. could still be a standard for new technology*», *Federal Communications Law Journal*, vol. 64, 2012, p. 452.

generales son: tener la condición de proveedor de servicios, adoptar y «razonablemente aplicar» una política que acabe con los infractores «reincidentes» y, por último, la obligación de ajustarse a las «medidas técnicas estándar» creadas por los titulares de las obras, para identificarlas o protegerlas, sin poder interferir sobre ellas<sup>742</sup>.

Detallando cada una de estas obligaciones, en primer lugar, el intermediario deberá ser calificado como «*service provider*» a tenor de la sección 512 (k). Esta primera condición *conceptual* diferencia claramente dos supuestos. Un primer supuesto que engloba las «*transitory digital network communications*», calificando como prestador de servicios a la «*entidad que ofrezca la transmisión, enrute o facilite la conexión de las comunicaciones en línea, entre dos puntos señalados por el usuario, del material elegido por este, sin modificar su contenido al enviar o recibirlo*». Un segundo supuesto que engloba los restantes puertos seguros. En este caso, de hecho, se utiliza una definición amplia para facilitar la cobertura a una gran mayoría de intermediarios, *i.e.* motores de búsqueda, portales u operadores del sistema, por ejemplo<sup>743</sup>. Esta línea ha sido adoptada también por los tribunales en supuestos como el *hosting* y los instrumentos de búsqueda de información, por entender que una interpretación amplia favorecería la cobertura de gran variedad de actividades, toda vez que sus requisitos conceptuales podían satisfacerse con mayor facilidad<sup>744</sup>. En concreto, reiteradamente se ha afirmado que la *Digital*

---

<sup>742</sup> L. GALLO realiza un interesante análisis de la problemática que se enfrentan los puertos seguros con las huellas digitales utilizadas por titulares de obras -películas/música, sobre todo- y titulares de páginas web de contenidos generados por usuarios para protegerse de las infracciones de terceros. *Vid.*, L. GALLO, «The (Im)possibility of “Standard Technical Measures” for UGC Websites», *Colum. J.L. & Arts*, vol. 34, 2011, pp. 283-315.

<sup>743</sup> H. R. Rep. No. 105-551, 2º parte, 1998, p. 64; en la misma línea, el asunto *Obodai v. Demand Media, Inc.*, Not Reported in F.Supp.2d, 4 (2012), genéricamente apunta que: «*because the defendant operates a website that permits users to post and share materials, it falls within the broad definition of a service provider under section 512(k)(1)(B)*».

<sup>744</sup> Sin perjuicio de un posterior análisis jurisprudencial sirvan varios ejemplos al respecto: *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d 1146, 1175 (C.D. Cal. 2002) señaló que «*although there appears to be uniform agreement that the definition is broad [...]*»; *In re Aimster Copyright Litigation*, 252 F. Supp. 2d 634, 658 (N.D. Ill. 2002): «*we have trouble imagining the existence of an online service that would not fall under the definitions*», affirmed, 334 F.3d 643 (7<sup>th</sup> Cir. 2003); *Hendrickson v. eBay, Inc.*, 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001); *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, 1100 (W.D. Wash. 2004),

*Millennium Copyright Act* no sólo protege el almacenamiento del contenido sino también las características *atribuibles a* dicho almacenamiento<sup>745</sup>, de modo que, a mi juicio, estos intermediarios han ganado en seguridad y confianza a la hora de ejercer su actividad.

En sede judicial, el asunto *Marvel Enterprises, Inc. v. NCSoft Corp*<sup>746</sup> es relevante por desestimar el *petitum* de la actora (solicitaba al Tribunal que calificara la actividad del demandado), argumentando que dicha calificación no era una cuestión de fondo sino que formaba parte de la defensa de un demandado<sup>747</sup>.

La segunda condición<sup>748</sup>, que resulta un tanto imprecisa por utilizar términos jurídicos indeterminados, obliga al intermediario a adoptar y a

---

*«this definition encompasses a broad variety of Internet activities»; Obodai v. Demand Media, Inc., No. 11 Civ. 2503, 3 (PKC) (S.D.N.Y. 2012) «website that publishes its own content in addition to hosting and sharing users' content is a service provider». Por último, en Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC, F.Supp.2d, 7 (2013).*

<sup>745</sup> Esta definición *«is clearly meant to cover more than mere electronic storage lockers», Viacom 676 F.3d 19, 39 (2012). Igualmente en UMG Recordings vs. Veoh Network; UMG Recordings vs Shelter Capital Partners.*

<sup>746</sup> *Marvel Enterprises, Inc. v. NC Soft Corp., F.Supp.2d 74 (C.D. Cal. 2005).*

<sup>747</sup> *«Both issues on which Plaintiffs seek declaratory judgment relate only to Defendants' liability for the remainder of its claims. They do not independently resolve the controversy between the parties, but merely seek determination of a collateral legal issue governing certain aspects of the dispute. Plaintiffs are thus inappropriately seeking an advance ruling on a potential affirmative defense. Therefore, Plaintiffs have failed to state a claim for declaratory relief», ibíd., p. 7.*

<sup>748</sup> *«Section 517 (i). Conditions for Eligibility. (1) Accommodation of technology.— The limitations on liability established by this section shall apply to a service provider only if the service provider: (A) has adopted and reasonably implemented, and informs subscribers and account holders of the service provider's system or network of, a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of subscribers and account holders of the service provider's system or network who are repeat infringers; and (B) accommodates and does not interfere with standard technical measures. (2) Definition.— As used in this subsection, the term «standard technical measures» means technical measures that are used by copyright owners to identify or protect copyrighted works and (A) have been developed pursuant to a broad consensus of copyright owners and service providers in an open, fair, voluntary, multi-*

«razonablemente aplicar» una política que acabe con los infractores «reincidentes», además de informar obligatoriamente a sus suscriptores de la citada política<sup>749</sup>.

Este requisito pretende conciliar los intereses y necesidades entre los titulares de los derechos de autor y los prestadores de servicios por dejar en manos de estos últimos, en cierto modo, la aplicación *de forma razonable* de su política contra el infractor reincidente. En mi opinión, entiendo positiva esta medida política de derivar al intermediario la decisión de cesar en la infracción cuando estime conveniente (dentro de los parámetros fijados), debido a que se cometen continuamente infracciones -voluntarias o involuntarias- en un entorno en constante evolución. Ahora bien, esta flexibilidad ha generado la existencia de conceptos indeterminados en la propia ley, que afortunadamente han sido aclarados por los tribunales.

De hecho, los tribunales han matizado que el prestador de servicios de Internet que pretenda incluirse como puerto seguro deberá adoptar una política que termine con el usuario infractor, y no exclusivamente con su contenido<sup>750</sup>. En esta misma línea, el 9<sup>th</sup> Circuit concluyó que «*reasonably implemented*» se daba cuando el prestador tenía un sistema eficaz de notificación pero, además, esta implementación se suponía razonable cuando pusiera fin a usuarios que reiteradamente, o de forma descarada, vulneraran derechos de autor<sup>751</sup>.

---

*industry standards process; (B) are available to any person on reasonable and nondiscriminatory terms; and (C) do not impose substantial costs on service providers or substantial burdens on their systems or networks».*

<sup>749</sup> En p. 637 señaló que: «*the purpose of subsection 512(i) is to deny protection to websites that tolerate users who flagrantly disrespect copyrights*». En la misma línea opina M. PEGUERA que esta condición «*constituye una barrera importante para acceder a las exclusiones de responsabilidad, al permitir dejar fuera de la cobertura a los intermediarios que no acreditan un interés concreto por evitar las infracciones de copyright*», M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios de Internet*, ob. cit., p. 126.

<sup>750</sup> *Perfect 10, Inc. v. CC Bill, LLC*, 340 F.Supp.2d 1077, 1088 (C.D.Cal.2004) literalmente afirma que: «*an Internet service provider that seeks to fall within the safe harbors provided by the DMCA, must adopt a policy that terminates the infringing user, not just the content*».

<sup>751</sup> *Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC*, 488 F.3d 1102, 1109 (9<sup>th</sup> Cir. 2007): «*a service provider “implements” a policy if it has a working notification system, a procedure for dealing with DMCA-compliant notifications, and if it does not actively prevent copyright owners from*

En el asunto *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc*<sup>752</sup> se discutía, entre otros aspectos, que *Amazon* no había incluido el término «*repeat infringer*» expresamente en su política informativa, incumpliendo así una de las condiciones generales. El tribunal no aceptó una interpretación tan restrictiva de la normativa, conforme reclamaba el demandante, cuando el propio lenguaje de la sección 517 i-1-A de la *Digital Millennium Copyright Act* resultaba ambiguo. De hecho, la propia ley fue redactada de esta forma para evitar que los proveedores de servicios tuvieran que «*tomar decisiones difíciles respecto a si una conducta está o no infringiendo*». A pesar de no utilizarse el mencionado término expresamente, puntualiza la sentencia, todo evidencia que el intermediario había adoptado una política tendente a la expulsión del infractor reincidente<sup>753</sup>. De hecho, han sido interpretados estos términos para requerir al intermediario a que «*ponga en sobre aviso a los usuarios que se enfrentan a la exclusión del servicio si violan repetidamente los derechos de autor*<sup>754</sup>».

La doctrina también ha jugado un papel importante en esta cuestión<sup>755</sup>. De hecho, ha interpretado que un infractor resulta reincidente, por analogía de las *Nonprofit Educational Institutions*, cuando tenga más de dos notificaciones en tres años. En cambio, la jurisprudencia no es unánime. Unos tribunales opinan que las notificaciones necesarias para que el infractor sea calificado reincidente son tres, mientras que otros creen suficiente la existencia de una segunda notificación<sup>756</sup>. Igualmente se ha señalado, *v. gr.*, que la política de una

---

*collecting information needed to issue such notifications, [...] the statute permits service providers to implement a variety of procedures, but an implementation is reasonable if, under 'appropriate circumstances,' the service provider terminates users who repeatedly or blatantly infringe copyright».*

<sup>752</sup> *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, (W. D. Wash. 2004).

<sup>753</sup> *Ibíd.*, p. 1101.

<sup>754</sup> *Ibíd.*, p. 1102.

<sup>755</sup> Nimmer sugiere que pueda ser considerado una persona como «reincidente» bien en función de una resolución judicial o bien porque el intermediario tenga un conocimiento real de su conducta infractora (más allá de la *takedown notice*); M. B. NIMMER y D. NIMMER, «Nimmer on Copyright», § 12 B. 10(B) (3)(c), ed. 2012.

<sup>756</sup> I. BALLON, «DMCA Liability limitations for social networks, blogs, websites, and other service providers and UGC principles», *American Law Institute - American Bar Association*

página web de vídeos compartidos que advertía al usuario de su expulsión tras la primera carga de material ilícito y cerraba la cuenta tras la segunda reunía los requisitos de la *Digital Millennium Copyright Act* <sup>757</sup>. En todo caso, dada la ambigüedad de la norma, a mi juicio, se trata de un supuesto muy socorrido para desacreditar la condición de puerto seguro del demandado.

Y, por último, el tercer requisito para ser calificado como puerto seguro consiste en la obligación de ajustarse a las «medidas técnicas estándar» creadas por los titulares de las obras para identificarlas o protegerlas, *i.e.* sin poder interferir en ellas <sup>758</sup>. En este sentido, la jurisprudencia se ha sido clara al señalar que el intermediario que se ajuste y no interfiera en las medidas se le considera puerto seguro <sup>759</sup>, y, *sensu contrario*, si se negare a acomodar o aplicar una medida técnica estándar impuesta por su titular quedará expuesto a la pertinente responsabilidad <sup>760</sup>.

---

*Continuing Legal Education*, 2009, pp. 1171-1172; *Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC*, 340 F. Supp. 2d 1077, 1088 (C.D. Cal. 2004); *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, 1105 (W.D. Wash. 2004).

<sup>757</sup> En *UMG Recordings, Inc., contra Veoh Networks Inc*, 665 F.Supp.2d 109 (DC, C.D. Cal. 2009) señaló que: «*Internet video-sharing website's policy of giving users a warning upon first being notified of users' upload of infringing material, and terminating users' accounts upon users' subsequent upload of infringing material, satisfied Digital Millennium Copyright Act's (DMCA) provision requiring reasonable implementation of repeat infringer policies, as required to establish website's entitlement to coverage under DMCA's safe harbor provision*».

<sup>758</sup> L. GALLO realiza un interesante análisis de la problemática que se enfrentan los puertos seguros con las huellas digitales utilizadas por titulares de obras -películas/música, sobre todo- y titulares de páginas web de contenidos generados por usuarios para protegerse de las infracciones de terceros. *Vid.* L. GALLO, «The (Im)possibility of “Standard Technical Measures” for UGC Websites», *Colum. JL & Arts*, vol. 34, 2011, pp. 283-315.

<sup>759</sup> *Wolk v. Kodak Imaging Network, Inc.*, 102 U.S.P.Q.2d 1652, (S.D.N.Y.2012): «*Photo-sharing Internet service provider accommodated and did not interfere with standard technical measures used by artists or photographers to protect their copyrighted works, as required for provider to qualify for safe harbor under Digital Millennium Copyright Act (DMCA); watermarks appeared on images, and provider did not advise or encourage its users to use photo-editing tools to circumvent copyright, but rather, it would be users who would use tools to circumvent copyright protection measures on site*».

<sup>760</sup> *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 41 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012).



En definitiva, superado este triple filtro condicional será entonces cuando deban analizarse los requisitos del puerto seguro que particularmente se hayan invocado para determinar, en última instancia, la exención de responsabilidad del intermediario en cuestión.

El puerto seguro dedicado a los motores de búsqueda también se ha visto analizado por la aplicación de las *subpoenas*. De hecho, *In re Maximized Living, Inc. v. Google, Inc.*<sup>761</sup>, caso en el que el material ilícito había sido retirado tras su notificación, dijo que la sección 512(h) de la *Digital Millennium Copyright Act* limita su acción a ilícitos presentes o actuales, de manera que carecía de alcance aquella *subpoena*, cuya autoría del material se pretendía identificar, cuando ya había sido removido o bloqueado dicho material.

Recientemente, los tribunales han tenido que analizar la relación entre los Derechos Fundamentales y las *subpoenas* en el asunto *Signature Management Team, LLC v. Automattic Inc.*<sup>762</sup>. El titular de la obra protegida solicitó esta acción para que desvelaran la identidad y dirección de quien había colgado ilícitamente su obra en Internet. El supuesto infractor alegó vulneración de la Primera Enmienda, *i.e.* libertad de expresión y anonimato. El tribunal acordó que la divulgación de la información no estaba reñida con la *subpoena* de la *Digital Millennium Copyright Act*, pero para aminorar posibles vulneraciones de la libertad de expresión puntualizó que la información que se proporcionara a consecuencia de la *subpoena* debía ser utilizada por el solicitante con el único fin de proteger sus derechos de autor, esto es: sin que pudiera ser revelada a nadie más.

#### **D. Inminente modificación de la *Digital Millennium Copyright Act*: el Libro Verde «*Copyright Policy, creativity, and innovation in the digital economy*».**

El Grupo de Trabajo de Política de Internet del Departamento de Comercio del gobierno de los EEUU, a mediados del mes de julio de 2013, publicó el Libro Verde «*Copyright Policy, creativity, and innovation in the*

---

<sup>761</sup> *Maximized Living, Inc. v. Google, Inc.* (N.D. Cal. 2011).

<sup>762</sup> *Signature Management Team, LLC v. Automattic, Inc.*, (N.D. Cal. 2013).

*digital economy*», en el que se plasma una serie de temas para debatir con los distintos agentes sociales, gubernamentales y consumidores sobre las reformas necesarias para que los derechos de autor puedan seguir respondiendo a los estímulos de la ciudadanía y de la sociedad, sin que se vean perjudicados los derechos a sus titulares.

En este sentido, y por lo que respecta al apartado «*the role of ISPs under the DMCA*», dedicado a la reforma de la *Digital Millennium Copyright Act*, puede decirse que tras más de quince años desde su promulgación, en la actualidad, se están afrontando nuevos desafíos -sobre todo por el inimaginable avance de la tecnología- que hacen necesario modificar algunos aspectos de la ley «*para asegurarse de que el copyright logra un equilibrio adecuado entre la protección de las obras de creación y el mantenimiento de los beneficios de la libre circulación de la información*».

De hecho, se afirma en el prólogo que «*no hay una única solución al problema de la infracción en línea*», sino que otras soluciones deberán venir de la mano de los oportunos mecanismos legales, tecnológicos y, sobre todo, de la educación pública y colaboración de todos los partícipes en la red.

Sobre esta línea, la evolución del entorno digital ha generado que el modelo de infracciones en su día abordado por la *Digital Millennium Copyright Act* no esté cumpliendo plenamente sus expectativas<sup>763</sup>. En aquel momento se pensó principalmente en las infracciones cometidas por los prestadores de servicios de alojamiento, centrando el sistema de notificación y retirada en dicho supuesto. Sin embargo, actualmente, este sistema debería abrirse a nuevos

---

<sup>763</sup> Señala literalmente que «*later developments have brought new challenges and revealed some ambiguities in application of the DMCA safe harbors, causing difficulties for both right holders and ISPs*», *ibíd.*, p. 54.

modelos de negocios -como los «*cyberlockers*<sup>764</sup>» o distintas formas de redes de intercambio P2P- porque «*no encajan en el marco actual de la Digital Millennium Copyright Act y requieren nuevos enfoques*<sup>765</sup>».

En concreto, el informe cita varios incipientes problemas. Señala, por un lado, que las nuevas formas de intercambio de archivos P2P no implican, generalmente, que el contenido quede alojado, por lo que el intermediario no estará sujeto a la obligación del *takedown notice*. Mientras que, por otro lado, la problemática de los *cyberlockers* y las nuevas aplicaciones para móviles o tabletas, no viene por la sujeción al citado sistema de notificación, vista la fuente de innumerables infracciones que originan estos servicios, sino que el problema en sí mismo es de aplicación de dicho sistema, por la naturaleza descentralizada de estos servicios, la escasa posibilidad de localizar el exacto URL y el alto número de infracciones<sup>766</sup>.

Igualmente incide el informe en que existen ciertos aspectos del sistema de notificación y retirada que podrían mejorarse. Las críticas se centran en la exigencia a los intermediarios de elevados recursos para dar cumplimiento al sistema de notificación y retirada. De hecho, parece que sea un sistema diseñado para grandes entidades u organizaciones por los buenos resultados que da a estos operadores, mientras que no se alcanza la misma eficacia para los creadores individuales o las pequeñas empresas que no disponen de los mismos

---

<sup>764</sup> Los «*cyberlocker services*» son prestadores de servicios que proporcionan a individuos o empresas la capacidad de almacenamiento virtual de datos o archivos en servidores externos. Estos servicios se ofrecen a través de la computación en la nube. A través de este almacenamiento virtual se permitirá a los usuarios acceder desde cualquier dispositivo. Nombres como *BitTorrent*, *the Pirate Bay*, *Megaupload*, *Hotfile*, *4Shared*, *Mediafire*, *Rapidshare*, *dropbox*, *Apple's iCloud* son claros ejemplos. Para un interesante estudio, véase R. DRATH, «Hotfile, megaupload, and the future of copyright on the Internet: what can cyberlockers tell us about DMCA reform?», *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 12, 2012, p. 215 y ss.

<sup>765</sup> Libro Verde «*Copyright Policy, creativity, and innovation in the digital economy*», p. 54.

<sup>766</sup> *Ibíd.*, p. 54

recursos. Por tanto, se aboga como alternativa la creación de un procedimiento independiente para reclamaciones menores<sup>767</sup>.

Otro de los inconvenientes de la aplicación del sistema de notificación y retirada detectados a lo largo de estos años viene de la mano de la efímera «vida útil» de las propias notificaciones. En efecto, para que una notificación sea válida, entre otros requisitos -como se verá<sup>768</sup>-, debe indicarse el sitio exacto donde está alojado el contenido ilícito, para que el intermediario pueda localizarlo. Pues bien, el informe señala que este requisito, unido a la no obligación del intermediario de monitorizar los contenidos, está fomentando que, en muchas ocasiones, un contenido ilícito retirado sea rápidamente repuesto en el mismo sitio. Por esta razón, puede decirse que el sistema en sí mismo no da garantías suficientes a los titulares de contenido que ven sus obras nuevamente vulneradas en la red.

Al respecto, titulares de las obras protegidas entienden que una posible solución pasaría por cambiar el actual sistema del *notice and takedown* por el *notice and staydown*, cuyo funcionamiento consistiría en prohibir de nuevo la subida a la web de cualquier contenido ilícito ya retirado tras la oportuna notificación. No obstante, la adecuación de este sistema, señala el *Green Paper*, necesitaría una avanzada tecnología que permitiese detectar material previamente retirado y bloquear su subida a la red, además de la oportuna modificación legislativa. En esta misma línea, los intermediarios coinciden con esta problemática, sobre todo, por el volumen de notificaciones recibidas, de manera que esta solución haría descender el desmesurado número *notices*.

Otro de los inconvenientes que los intermediarios señalan son las notificaciones erróneas o aquellas que son falsas porque pueden afectar, en ocasiones, a la retirada de material de un tercero. Aunque la *Digital Millennium Copyright Act* penaliza la falsedad de estas notificaciones, no obsta para que al intermediario le suponga un desgaste de personal y tiempo.

---

<sup>767</sup> De hecho, se está llevando a cabo un estudio [*Copyright Office, Remedies for Small Claims*, 76 Fed. Reg. 66758 (Oct. 27, 2011)] para determinar si y, en caso afirmativo, cómo el sistema jurídico actual dificulta o impide a titulares interponer notificaciones de escaso valor económico, y para recomendar posibles cambios en la administración, la autoridad reguladora y legal; *ibíd.*, p. 58.

<sup>768</sup> *Vid. infra* Cap V apdo IV.4.B.

Por ello, el *lobby* de los intermediarios aboga como posible solución por la creación de unas «mejores prácticas» que identifiquen el contenido ilícito y el envío de notificaciones para asegurarse que no se vuelve a subir contenido ilícito retirado<sup>769</sup>.

De modo que se concreta en el Libro Verde que todos estos aspectos serán tratados en reuniones multisectoriales con el fin de mejorar el propio funcionamiento del sistema de *notice and takedown*. Además, el Grupo de Trabajo hace hincapié en la necesidad de minimizar al máximo el uso de términos ambiguos. Precisamente se hace eco de las dificultades de los tribunales a la hora de interpretar términos como «*infractores reincidentes*», «*circunstancias apropiadas*» o «*implementar razonablemente*», no siendo pacífica su jurisprudencia.

Asimismo, comprende una serie de potenciales soluciones para frenar el desmesurado avance de las infracciones en línea y la piratería, sobre todo, por las redes P2P. Señala que deben tenerse en cuenta «*el bloqueo de páginas web*<sup>770</sup>, *el filtrado de contenido, el enfoque “follow the money*<sup>771</sup>”, la degradación de categoría y desconexión en los resultados ofrecidos por los motores de búsqueda<sup>772</sup> y, por último, la “*respuesta graduada*<sup>773</sup>”» por los

---

<sup>769</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>770</sup> En esta línea, el Congreso de los Estados Unidos presentó el proyecto de ley *Stop Online Piracy Act*, conocida como Ley SOPA [H. R. 3261] en el año 2011 pero que finalmente, por las fuertes críticas recibidas, se ha pospuesto hasta mayor acuerdo entre todos los agentes sociales y usuarios.

<sup>771</sup> En este sentido, señala que una posible medida para frenar estos sitios de piratería está en controlar los procesadores de pago y de publicidad por ser sus principales contribuidores a la obtención de beneficios. De hecho, en junio de 2011 se ha elaborado un manual de «buenas prácticas» por un grupo de entidades bancarias y procesadores de pago con el fin de investigar y detener aquellos pagos o transacciones en los sitios que distribuyen productos falsificados y pirateados. Igualmente, el sector de la publicidad ha creado una «Declaración de buenas prácticas para abordar la piratería en línea y la falsificación» en 2012.

<sup>772</sup> La finalidad de estas medidas consisten en lograr que los motores de búsqueda, a través de su tecnología accedan a que los resultados de búsqueda, por un lado, consigan que estas páginas web queden desplazadas al final del resultado mientras que, por otro, se considera el «*delinking*», es decir, que la información de la web aparezca en el resultado pero se elimine el enlace de manera que el usuario deberá «*teclear*» la web en cuestión en vez de acceder a ella por un simple *click* lo que, puede, en cierta medida llegar a minimizar los accesos (*vid.* <http://insidesearch.blogspot.com/2012/08/an-update-to-our-search-algorithms.html>).

beneficios que aportan para mitigar las infracciones aunque abre el diálogo con todos los sectores afectados para llegar a amplios consensos.

Con todo, en el panorama actual angloamericano existen instrumentos legales que hacen posible abordar las infracciones en línea -como se ha visto-. Ello no obstante, el Grupo de Trabajo considera necesario lograr el máximo número de reuniones multisectoriales para aunar esfuerzos encaminados a erradicar esta lacra, toda vez que reconoce como un éxito las iniciativas y acuerdos alcanzados en el sector privado por el avance que supone para frenar o mitigar las infracciones en línea, de manera que supervisará y evaluará la eficacia de todos estos acuerdos e iniciativas para comprobar la necesidad de algunas medidas adicionales.

Por ello, los motores de búsqueda deberían aunar esfuerzos para mitigar las infracciones en sus páginas de resultados, de tal manera que para lograr este fin, a mi juicio, convendría durante un periodo de tiempo degradar, o incluso no permitir, en sus resultados aquellas páginas que con reincidencia muestren contenidos ilícitos<sup>774</sup>. Ello sería posible, recuérdese, por la libertad que los buscadores tienen en la configuración de la página de resultados. De ahí que una medida represora en este sentido presumiblemente sería tenida en

---

<sup>773</sup> Este sistema se dirige a aquellos usos ilícitos cuyo contenido no está alojado en el ISP, de manera que el sistema *takedown notice* no sería de aplicación. Nuevamente, este sistema se crea bajo acuerdos entre prestadores de servicios y titulares de contenidos, como por ejemplo el alcanzado en 2011 entre la RIAA, y varios representantes: «*Leaders from the movie, television, music and Internet service provider communities today announced a landmark agreement on a common framework for "Copyright Alerts" - a state-of-the-art system similar to credit card fraud alerts - that will educate and notify Internet subscribers when their Internet service accounts possibly are being misused for online content theft. This voluntary landmark collaboration will educate subscribers about content theft on their Internet accounts benefits consumers and copyright holders alike*» (véase en: [http://www.riaa.com/newsitem.php?content\\_selector=newsandviews&news\\_month\\_filter=7&news\\_year\\_filter=2011&id=2DDC3887-A4D5-8D41-649D-6E4F7C5225A5](http://www.riaa.com/newsitem.php?content_selector=newsandviews&news_month_filter=7&news_year_filter=2011&id=2DDC3887-A4D5-8D41-649D-6E4F7C5225A5)). Por último, este «*Copyright Alert System*» gradualmente se están implementando entre otros operadores como en distintas Universidades de los EEUU. Véase, A. BRIDY, «*Graduated response American style: "six strikes" measured against five norms*», *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, vol. 23, 2012, p. 1.

<sup>774</sup> Recuérdese que en el derecho estadounidense la calificación como intermediario se condiciona, entre otras, a la adopción de medidas y de una política tendente a terminar con estos infractores «*reincidentes*», *vid. infra* apdo. 4 de este capítulo.

consideración por los proveedores de contenidos, pues dejarían de aparecer en la página de resultados y «sin visibilidad» difícilmente conseguirían la visita de usuarios. Además, con toda probabilidad, perderían ingresos económicos derivados de sus anunciantes, lo que conllevaría finalmente a una «muerte por inanición económica de su web».

### **3. (Sigue) Breve mención a la *Communications Decency Act*.**

Teniendo en cuenta que la *Communications Decency Act* excluye expresamente de su ámbito de aplicación aquellos asuntos relacionados con «*federal criminal liability and intellectual property law*», el motivo por el que se analiza sucintamente esta norma es por el tratamiento de la exoneración de los intermediarios, la protección del buen samaritano y su jurisprudencia relacionada, sobre todo, con buscadores, con la finalidad de aportar mayor luz en las conclusiones y propuestas *de lege ferenda* sobre el eventual conocimiento de la infracción, su notificación y retirada del contenido ilícito en la red.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó, en el año 1996, la Ley de Telecomunicaciones cuyo Título V contemplaba la *Communications Decency*<sup>775</sup> *Act* con la finalidad<sup>776</sup> de proteger a los intermediarios del contenido

---

<sup>775</sup> Señala la *Attorney General de Indiana* que esta ley irónicamente debería haberse titulado «*Communications Indecency Act*» o «*Total Liability Protection for Internet Service Providers, Even in the Context of Known Danger to Children Act*» por la amplia inmunidad que se concede a los ISP por las publicaciones del contenido de terceros. A. KUZMA, «A letter to congress: The Communications decency act promotes human trafficking», *Children's Legal Rts. J.*, vol. 34, 2013, p. 32.

<sup>776</sup> Varias sentencias dictadas desde la promulgación de la ley han ido recogiendo su propósito, como por ejemplo *Zeran v. America Online, Inc.*, 129 F.3d 327, (C.A. 1997), certiorari denied 118 S.Ct. 2341, 524 U.S. 937, 141 L.Ed.2d 712: «*The Communications Decency Act (CDA) was enacted, in part, to maintain robust nature of Internet communication and, accordingly, to keep government interference therein to minimum*»; *800-JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc.*, 437 F.Supp.2d 273 (D.N.J.2006): «*Purpose of the Communications Decency Act is to promote self-regulation of Internet service providers*», *Murawski v. Pataki*, 514 F.Supp.2d 577 (S.D.N.Y.2007): «*Communications Decency Act immunizes Internet service providers (ISP) from defamation and other, non-intellectual property, state law claims arising from third-party content*»; *Johnson v. Arden*, 614 F.3d 785 (C.A.8 (Mo.) 2010): «*The Communications Decency*

difamatorio publicado por un tercero y evitar que pudiera repetirse otra sentencia en la línea de *Stratton*<sup>777</sup>. De hecho, se apunta que «*el puerto seguro más fuerte y de mayor aplicación surgió por accidente*<sup>778</sup>» porque, de no haberse dictado la sentencia *Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Services Co*<sup>779</sup>, no se hubiera abordado esta exención<sup>780</sup>.

---

*Act (CDA) bars plaintiffs from holding Internet service providers (ISPs) legally responsible for information that third parties created and developed».*

<sup>777</sup> Aunque el Senador *Exon*, durante la tramitación parlamentaria, quería regular la libertad de expresión en Internet e introdujo una enmienda porque, a su juicio, debía protegerse a la familia y a los menores de «comunicaciones inapropiadas» evitando, a toda costa, que Internet se convirtiera en un «barrio rojo». La enmienda se redujo a mínimos por las duras críticas del sector de la industria; si bien fueron los *Sres. Cox y Widen*, que se habían opuesto en su momento a la ley, los ideólogos de la provisión en defensa de los puertos seguros. *Vid.* R. CANNON, «The legislative history of senator Exon's Communications Decency Act: regulating barbarians on the Information Superhighway», *FCLJ*, vol. 51, 1996, p. 64-73. Igualmente se recoge en el Senate Report No. 104-230, 194 (1996) y H.R. Rep. No. 104-458, 194 de 1996 en el que este último señala que: «*the conferees believe that [decisions like Stratton Oakmont] create serious obstacles to the important federal policy of empowering parents to determine the content of communications their children receive through interactive computer services*»). También el «*statement of Rep. Cox, referring to disincentives created by Stratton Oakmont decision, "We want to encourage people like Prodigy... to do everything possible for us, the customer, to help us control, at the portals of our computer, at the front door of our house, what comes in and what our children see"*», 141 Cong. Rec. H8469-H8470 (daily ed., Aug. 4, 1995). Incluso el asunto *Zenon* señala que «*another important purpose of § 230 was to encourage service providers to self-regulate the dissemination of offensive material over their services. In this respect, § 230 responded to a New York state court decision, Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Servs. Co., (N.Y.S.Ct. 1995). [...] Congress enacted § 230 to remove the disincentives to self-regulation created by the Stratton Oakmont decision*».

<sup>778</sup> M. LEMLEY, «Rationalizing Internet Safe Harbors», *J. Telecomm. & High Tech. L.*, vol. 6 J, 2007, p. 102.

<sup>779</sup> *Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Services Co*, 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995). Este asunto, distanciándose de la doctrina anterior, calificó al intermediario como editor (*publisher*) por los mensajes publicados y le condenó por las difamaciones existentes en su foro. De hecho, la controversia se originó por unas publicaciones de carácter difamatorio colgadas anónimamente en el tablón de anuncios «*Money Talk*» de la conocida operadora *Prodigy*, siendo vistas por millones de suscriptores durante días. De la prueba practicada, el tribunal calificó al intermediario como editor de los mensajes publicados en el foro sobre la base de los siguientes indicios: tenía una plantilla de personal que supervisaba que los mensajes se ajustaran a las directrices marcadas por la empresa, disponía un software que filtraba todos los mensajes y, sobre todo, porque se anunciaba como el prestador de un servicio libre de ciertos tipos de contenidos. Todas estas fueron razones de suficiente peso para llevar al tribunal a



La inmunidad<sup>781</sup> de los intermediarios se contempla en el apartado tercero de la sección 230 de la *Communications Decency Act*, una inmunidad de responsabilidad civil para prestadores o usuarios de un *interactive computer services*<sup>782</sup> por la publicación de mensajes difamatorios de terceros. En tal sentido, se crea un puerto seguro, conocido como *protection for «good samaritan» blocking and screening of offensive material*, para aquellos sitios web e intermediarios que alojen o publiquen contenido de carácter difamatorio<sup>783</sup> cuando no sea creado ni desarrollado por ellos mismos, quedando excluidas expresamente de su ámbito de aplicación -recuérdese- las infracciones de *copyright*. En otras palabras: «los intermediarios que alojan o publican notas están protegidos contra una serie de leyes que de otro modo podrían ser utilizados para responder por lo que otros dicen y hacen [...]. La

---

considerar que el intermediario realizaba funciones de control sobre el contenido de los mensajes como si fuera un editor, en lugar de un distribuidor, por lo que debía quedar sujeto a su misma responsabilidad. Véase también P. EHRLICH, «Communications Decency Act § 230», *Berkeley Tech. L. J.*, vol. 17, 2002, p. 404.

<sup>780</sup> Aunque al año de la publicación, el *Supreme Court* de los Estados Unidos declaró inconstitucional gran parte de su contenido en *Reno v. ACLU*, 521 U.S. 844, 885 (1997) aunque este fallo no afectó a la sección 230 de la *Communications Decency Act*, que continua actualmente vigente. Literalmente concluyó el Tribunal Supremo que «*although the Government has an interest in protecting children from potentially harmful materials [...] the CDA lacks the precision that the First Amendment requires when a statute regulates the content of speech*».

<sup>781</sup> Si bien este término no aparece expresamente recogido en la sección 230, la jurisprudencia directamente se ha encargado de utilizarlo. En tal sentido, véase *Ben Ezra, Weinstein, & co. v. America Online Inc.* 206 F.3d 980, 983 (10th Cir. 2000): «*a magistrate judge granted Plaintiff a continuance and permitted it to inquire into five factual topics relating to whether Defendant qualified for § 230 immunity*». Y, también, *Zango, Inc. v. Kaspersky Lab, Inc.*, 568 F.3d 1169, 1173 (2009): «*the heart of Zango's appeal is that Congress intended statutory immunity under § 230(c) to apply to Internet content providers, not to companies that provide filtering tools*».

<sup>782</sup> El apdo. F de la sección 230 establece que «*el término "servicio informático interactivo" significa cualquier servicio de información, sistema o proveedor de programas de acceso que proporcione o permita el acceso informático de múltiples usuarios a un servidor informático, incluyendo específicamente un servicio o sistema de acceso a Internet y los sistemas o servicios sean operados por bibliotecas o centros de enseñanza*».

<sup>783</sup> J. SHANAHAN, «Rethinking the Communications Decency Act: Eliminating Statutory Protections of Discriminatory Housing Advertisements on the Internet», *Fed. Comm. L.J.*, vol. 60, 2007.

*sección 230 de la Communications Decency Act crea una amplia protección que ha permitido florecer la innovación y la libertad de expresión en línea*<sup>784</sup>».

A lo anterior, se suma la inmunidad de aquellos intermediarios que ejerzan acciones editoriales respecto del contenido colgado en sus páginas, siempre que se hayan tomado las decisiones necesarias para retirar este contenido ofensivo. En cierta medida, esta *protección al buen samaritano* es un eufemismo que la Ley utiliza para no imputar o para exonerar responsabilidad al prestador (o usuario) de un *interactive computer services* cuando, a tenor del apartado segundo del epígrafe C, «*voluntariamente realice cualquier acción, de buena fe, para restringir el acceso o la disponibilidad del material que considere obsceno, lascivo, violento, hostigador, o censurable, esté o no dicho material constitucionalmente protegido. O bien, tome cualquier medida que permita o ponga a disposición de los proveedores de contenido de información u otras personas los medios técnicos para restringir el acceso a dicho material*».

Al respecto, la imprecisión de la expresión *interactive computer services* podría haber sembrado dudas sobre la aplicación de la exoneración, si bien los tribunales han aclarado que esta expresión abarca a todos los intermediarios<sup>785</sup>. También podría generar similar confusión el interesante juego de palabras que se realiza en el primer apartado (230 [c] 1<sup>786</sup>), aunque no hay que olvidar que la responsabilidad recae sobre el usuario que cuelga este contenido, y no sobre quien lo aloja<sup>787</sup>, salvo que el prestador tenga un papel en la creación, desarrollo

---

<sup>784</sup> Extracto de la interesante página web «*Electronic Frontier Fountation, defending your rights in digital world*» cuyo lema para esta Sección 230 es «*the most important law protecting Internet speech*» (disponible en <https://www.eff.org/issues/cda230>).

<sup>785</sup> K. NANCY, «Website Design and Liability», *Jurimetrics*, vol. 52, 2012, p. 393.

<sup>786</sup> Utiliza «*interactive computer services*», «*publisher*» e «*information content provider*» en la misma frase.

<sup>787</sup> El reciente caso *Roommates.com* se pronunció en esta línea: «*Section 230 of the CDA immunizes providers of interactive computer services against liability arising from content created by third parties*», si bien también indica que «*Communications Decency Act was not meant to create a lawless no-man's-land on the Internet*». *Fair Hous. Council of San Fernando Valley v. Roommates.com, LLC*, 521 F.3d 1157, 1162 (9<sup>th</sup> Cir. 2008).

o solicitud del contenido ofensivo<sup>788</sup>. Sin embargo, es justo decir que el panorama está cambiando<sup>789</sup> pues, en efecto, dos resoluciones de tribunales federales distintos han llegado a considerar que la inmunidad no debería ser de aplicación cuando los sitios web sean los que «alerten» a sus visitantes «para que publiquen comentarios difamatorios<sup>790</sup>».

Por lo tanto, y teniendo clara la distinción de los sujetos implicados, en la actualidad están proliferando<sup>791</sup> numerosas reclamaciones contra intermediarios tipo *Facebook*<sup>792</sup>, *Google*<sup>793</sup> o prestadores de servicios de correo electrónico<sup>794</sup> (por quedar incluido este último servicio citado, al igual que blogs, foros, dentro del amplio concepto de *interactive computer services* utilizado por la ley<sup>795</sup>), a la sazón desestimadas en su gran mayoría por el amparo concedido por la sección 230 de la *Communications Decency Act*.

Consiguientemente, el perjudicado por un mensaje difamatorio a través de una red social, por ejemplo, o que haya recibido por correo electrónico dicho mensaje, siempre podrá demandar al autor del mensaje. De hecho, la víctima «no puede demandar al prestador de servicios de alojamiento o al prestador de un servicio de correo electrónico, del mismo modo que tampoco lo haría al servicio postal por llevarle a casa un periódico o un libro que contuviera

---

<sup>788</sup> *Chicago Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, Inc. v. Craigslist, Inc.*, 519 F.3d 666 (7<sup>th</sup> Cir. 2008), as amended, (May 2, 2008) en el que la sentencia estableció que *Craigslist* no era responsable por los anuncios de viviendas indicando preferencias, limitaciones o discriminaciones por raza, religión, sexo o estado civil, publicados en su sección de clasificados.

<sup>789</sup> R. ROGERS, «The “dirt” on revocation of immunity for websites that “encourage” defamatory posts», *Communications Lawyer*, vol. 29, 2013, p. 1.

<sup>790</sup> *Jones v. Dirty World Entm't Recordings, LLC*, 840 F. Supp. 2d 1008 (E.D. Ky. 2012); *Hare v. Richie* (D.Md 2012).

<sup>791</sup> C. ZINITI, «The optimal liability system for online service providers: how Zeran v. American Online got it right and Web 2.0 proves it», *Berkeley Tech. L.J.*, vol. 23, 2008, p. 590.

<sup>792</sup> *Gaston v. Facebook, Inc.*, No. 3:12-cv-0063-ST. (D. Or. 2012).

<sup>793</sup> *Black v. Google, Inc.*, (9<sup>th</sup> Cir. 2011).

<sup>794</sup> *Holomaxx Technologies Corporation vs. Yahoo!*, No. 10-cv-04926 JF (PSG 2011), y *Holomaxx Technologies Corporation, v. Microsoft Corporation*, nº 10-cv-04924 JF (HRL 2011).

<sup>795</sup> M. MATERNAA, «Protecting generation Z: a brief policy argument advocating vicarious liability for Internet Service Providers», *U.S.F. L. Rev.*, vol. 47, 2012, p. 109.

*difamaciones, ni tampoco demandaría a una biblioteca por prestarle un libro así*<sup>796</sup>».

Por último, deben considerarse dos puntualizaciones: la primera viene referida a las condiciones que ha de reunir un *interactive computer services* para poder gozar del amparo preconizado en la sección: (1) que el demandado sea el prestador de un servicio informático interactivo o un usuario, (2) que la *causa petendi* apunte al demandado como editor o *speaker* de la información y (3) que la información sea proporcionada por otro proveedor de contenido de la información<sup>797</sup>. Y la segunda, a los distintos tipos de reclamaciones que, aparte de difamaciones, pueden conocerse: por «injurias» («*speech-based torts*»), «*missappropriation*<sup>798</sup>», la invasión de la intimidad, y, más recientemente, las reclamaciones de negligencia contra los intermediarios por no proteger a los niños de los depredadores sexuales<sup>799</sup>.

#### 4. Puertos seguros: análisis comparado.

---

<sup>796</sup> «*Under current law, if actionable expression is communicated online, the victim of the statutory, tort or contract violation can sue the author for that expression, but can no more sue the host of the web site, or the provider of the email service, than he could sue the postal service for carrying a defamatory book or newspaper, or sue a library for lending such a book out. Moreover, even if the name of the author is not provided with the expression, generally speaking the host of a web site that contains offending content (or an email provider) maintains at least for a period of time the data that is needed to identify the author*»; A. LEVY, «Stanley Fish Leads the Charge Against Immunity for Internet Hosts--But Ignores the Costs», *Consumer Law & Policy Blog*, 8 de enero de 2011 (disponible en: <http://pubcit.typepad.com/clpblog/2011/01/stanley-fish-leads-the-charge-against-immunity-for-internet-hosts-but-ignores-the-costs.html>).

<sup>797</sup> *Universal Comm. Sys. v. Lycos, Inc.*, 478 F.3d 413, 418 (1<sup>st</sup> Cir. 2007), señala: «*Thus, unless an exception applies, Lycos is immunized from a state law claim if: (1) Lycos is a "provider or user of an interactive computer service"; (2) the claim is based on "information provided by another information content provider"; and (3) the claim would treat Lycos "as the publisher or speaker" of that information*».

<sup>798</sup> Viene a ser entendida como el uso no autorizado del nombre, la imagen o la identidad de otra persona sin su autorización.

<sup>799</sup> M. MATERNAA, «Protecting generation Z: a brief policy argument advocating vicarious liability for Internet Service Providers», *U.S.F. L. Rev.*, vol. 47, 2012, p. 109.

Se viene afirmando que el legislador europeo, con la finalidad de aumentar la confianza de los intermediarios<sup>800</sup>, acordó que determinados prestadores de servicios de la información podrían ver limitada o exonerada la eventual responsabilidad que pudieran tener por el contenido ilícito de un tercero, habida cuenta de que su actividad es, en principio, meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el intermediario ni tenga conocimiento ni control de la información transmitida, reproducida o almacenada

---

<sup>800</sup> Sin embargo, «a pesar de las garantías que ofrece la Directiva sobre comercio electrónico a las empresas que alojan o “transmiten” pasivamente contenidos ilegales, los proveedores intermediarios de Internet viven una situación de incertidumbre jurídica debida a la fragmentación que se observa en la Unión Europea en cuanto a las normas aplicables y las prácticas posibles, exigidas o que se espera sigan cuando descubren contenidos ilegales en sus sitios. Esta fragmentación disuade a las empresas de iniciar actividades en línea o dificulta su desarrollo. Además, Internet se utiliza como vector de difusión de productos o servicios falsificados o pirateados que no respetan los derechos de propiedad intelectual. La defensa de los derechos de propiedad intelectual es necesaria en las economías del conocimiento y la Unión Europea lucha activamente contra la falsificación y la piratería.

*De manera general, demasiado a menudo las actividades ilegales no se atajan con eficacia y los contenidos ilícitos se mantienen en Internet o no se retiran con la debida diligencia. A los ciudadanos les indigna, por ejemplo, que incluso contenidos tan claramente delictivos como son los de pornografía infantil, cuya presencia en la red reviste suma gravedad, tarden a veces tanto en ser retirados. Ello socava la confianza de los ciudadanos y de las empresas en Internet, lo cual repercute en servicios en línea tales como las plataformas de ventas. Al mismo tiempo, los ciudadanos se quejan a veces de la falta de transparencia o de iniciativas erróneas (por ejemplo la retirada de un contenido legal), desproporcionadas o tomadas sin tener en cuenta el principio de contradicción, de determinados proveedores de servicios en línea.*

*Así pues, es preciso aumentar la eficacia de los mecanismos de eliminación de abusos y de información ilegal en un marco que garantice al mismo tiempo la seguridad jurídica, la proporcionalidad de las normas aplicables a las empresas y el respeto de los derechos fundamentales. Los servicios de la Comisión Europea describen pormenorizadamente en el documento anejo las divergencias de interpretación que causan los problemas mencionados. Frente a la multiplicación de normas y de jurisprudencia en los Estados miembros, parece, pues, necesario establecer un marco europeo horizontal para los procedimientos de notificación y acción». Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y al Comité de las Regiones. Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea. Bruselas, 11 de enero de 2012 [COM (2011) 942 final], pp. 15-16 (vid. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:es:PDF>).*

(considerando 42 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico). Las actividades tipificadas por el legislador son: la de *mere conduit* o de mera transmisión, *caching* o memoria tampón, *hosting* o almacenamiento, debiendo adicionar la actividad de enlaces o instrumentos de búsqueda prevista por el legislador español.

Igualmente, esta exención de responsabilidad de los intermediarios en el Derecho comparado, recuérdese, está configurada en la *Digital Millennium Copyright Act*. El legislador angloamericano configuró cuatro distintas actividades (o *safe harbors*) en las que un intermediario podría ver exonerada su responsabilidad<sup>801</sup> por aquellas infracciones a los derechos de autor, siempre que, además de cumplir las condiciones generales, no tuviera conocimiento del material ilícito, ni obtuviera directamente un beneficio de dicho contenido y procediera a retirarlo rápidamente en caso de tener conocimiento. Aunque el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones no supone automáticamente incurrir en responsabilidad alguna, sino que esta debe acreditarse, pudiendo el intermediario alegar en su defensa cualquier otra limitación al *copyright* o, en general, cualquier medio que estime oportuno para demostrar su exención<sup>802</sup>.

Por ello, se opta por analizar brevemente los puertos seguros de la mera transmisión, *caching* y *hosting* -y su jurisprudencia-, a la vista de que su intervención comporta finalmente que el contenido ilícito sea mostrado por el motor de búsqueda. Asimismo, y con especial énfasis, se tendrá en cuenta el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (dedicado al prestador de servicios de almacenamiento), porque el legislador español decidió compartir los elementos del *conocimiento efectivo* y *actuar con diligencia* con el artículo 17 (relativo a los instrumentos de búsqueda). Su doctrina jurisprudencial, al igual que aquellas decisiones estadounidenses del *hosting* que comparten otras condiciones con el puerto seguro de las *information location tools* como, v. gr., la obligación de designar «agentes» encargados de recibir las «notificaciones», la necesidad de cumplir con las normas específicamente diseñadas para eliminar y bloquear el acceso al

---

<sup>801</sup> «The DMCA provides Internet service providers with four possible safe harbors from liability for direct, vicarious, and contributory copyright infringement», *ibid.*, p. 657.

<sup>802</sup> J. GINSBURG, «Copyright 1992-2012: the most significant development?», *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, vol. 23, 2013, p. 494

contenido presuntamente ilícito o el *actual y red flag knowledge*, serán analizados en el capítulo siguiente dedicado exclusivamente al puerto seguro de los motores de búsqueda.

En este sentido, respecto a las notificaciones del sistema angloamericano -sirva como avance<sup>803</sup>-, el propio legislador ha dejado claro, y la jurisprudencia lo ha recordado, que la *Digital Millennium Copyright Act* impone al titular de la obra la carga inicial de denunciar, pues goza de una mejor posición a la hora de detectar su obra vulnerada<sup>804</sup>; de modo que la figura del agente y la notificación se configuran como instrumentos para facilitar o canalizar esta denuncia<sup>805</sup>. Recibida esta notificación y siendo válida -en términos formales-, la carga se invierte al intermediario, quien deberá responder *expeditivamente*<sup>806</sup> retirando o

---

<sup>803</sup> *Vid. infra* Cap. V apdo IV.4.B.

<sup>804</sup> *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010), confirmada en parte, anulada en parte y revocada (2<sup>nd</sup> Cir. 2012); *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1022 (9<sup>th</sup> Cir. 2013): «*Copyright holders know precisely what materials they own, and are thus better able to efficiently identify infringing copies than service providers like Veoh, who cannot readily ascertain what material is copyrighted and what is not*». En *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1113 (9<sup>th</sup> Cir. 2007): que la carga de «*identifying the potentially infringing material and adequately documenting infringement [falls] squarely on the owners of the copyright*».

<sup>805</sup> Véase, entre otros, *In re: Aimster Copyright Litigation*, 252 F. Supp. 2d 634, (N.D. Ill. 2002), affirmed, 334 F.3d 643, 657 (7<sup>th</sup> Cir. 2003): «*represents a legislative determination that copyright owners must themselves bear the burden of policing for infringing activity—service providers are under no such duty*»; *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1113 (9<sup>th</sup> Cir. 2007): «*The DMCA notification procedures place the burden of policing copyright infringement—identifying the potentially infringing material and adequately documenting infringement—squarely on the owners of the copyright*» o recientemente *Viacom Int'l Inc. vs Youtube*, 940 F.Supp.2d 110, 115 (SDNY April 18, 2013) que ha señalado que «*the goal of this provision is to provide the service provider with adequate information to find and address the allegedly infringing material expeditiously*».

<sup>806</sup> Nos encontramos nuevamente ante un concepto indeterminado sin ser definido en la propia ley pero que ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de «*promptly*» (según la <[www.collinsdictionary.com](http://www.collinsdictionary.com)> significa: rápidamente, sin demora, inmediatamente) y «*efficiently*» respectivamente en los casos *Io Grp., Inc. v. Veoh Networks, Inc.*, 586 F. Supp. 2d 1132, 1143 (N.D. Cal. 2008) y *Costar Grp. Inc. v. Loopnet, Inc.*, 164 F. Supp. 2d 688, 704-05 (D. Md. 2001).

bloqueando el contenido ilícito alegado, si quiere beneficiarse de la respectiva exención de responsabilidad. De lo contrario, el intermediario perderá su protección prevista por las disposiciones del puerto seguro.

La importancia actual de todos los puertos seguros, y en particular del *hosting* e instrumentos de búsqueda, es incuestionable. En mi opinión, muchas de estas compañías que se dedican a medios digitales o sociales, como *Google*, *Yahoo!* o páginas destinadas a «*user generated content*» (UGC) como *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, no existirían con toda probabilidad, como se las conoce actualmente, de no haberse abordado en su día su limitación de responsabilidad por la *Digital Millennium Copyright Act* y en la Directiva sobre el Comercio Electrónico. De hecho, se llega a esta conclusión porque estos puertos seguros concentran el mayor número de infracciones de todos ellos, conforme se verá a continuación, lo que les haría asumir sanciones -sobre todo económicas- por vulneraciones de terceros que, sinceramente, no creo que estuvieran dispuestos a correr.

### **A. Servicio de *mere conduit* o la mera transmisión.**

La actividad de estos prestadores de servicios de intermediación consiste en facilitar el acceso a una red de telecomunicaciones y en proporcionar sus redes para que los datos puedan ser transmitidos a los usuarios. Aunque la normativa europea y nacional menciona en diferentes apartados los servicios prestados, esta distinción no tiene efectos de cara a su posible responsabilidad, por ser comunes los requisitos de exención de responsabilidad, bien sea por la transmisión o el almacenamiento de contenido ilícito.

El artículo 12 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico aborda el régimen de exención de responsabilidad<sup>807</sup>. El intermediario podrá encontrar

---

<sup>807</sup> Art. 12 DCE: «*Mera transmisión: 1. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el prestador de servicios: a) No haya originado él mismo la transmisión; b) No seleccione al destinatario de la transmisión; y c) No*



amparo y, por lo tanto, no será «responsable de los datos transmitidos» (el artículo 14 de la Ley del Comercio Electrónico<sup>808</sup> utiliza la expresión: «la información transmitida»), cuando se den las siguientes condiciones: que «no haya originado él mismo la transmisión», que «no seleccione al destinatario de la transmisión» y que «no seleccione ni modifique los datos transmitidos». Además, como es sabido, la transmisión de datos (o «packet switching transmission») a través de las redes -integrada por nodos que dirigen los paquetes de información desde su origen hasta su destino, eligiendo el enlace más adecuado en cada momento- conlleva generalmente la desfragmentación, copia y el almacenamiento del contenido transmitido, por lo que el legislador ha querido exonerar este almacenamiento -calificado como automático, provisional y transitorio de datos- realizado por la transmisión, siempre que sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.

---

*seleccione ni modifique los datos transmitidos. 2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apartado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos transmitidos siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión. 3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida».*

<sup>808</sup> Art.14 LSSICE: «Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso: 1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos. No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión. 2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello».

El legislador no ha incidido expresamente en la posible responsabilidad del intermediario en caso de tener conocimiento efectivo del contenido intermediado, si bien -es muy interesante remarcarlo-, a diferencia del resto de supuestos, podría incluso darse la situación de que estos intermediarios tuvieran conocimiento efectivo del contenido ilícito transmitido y seguir beneficiándose de la exención, siempre que cumplieran las condiciones descritas *ut supra*<sup>809</sup>. Sin embargo, tal hipótesis quedaría destruida a tenor del considerando cuarenta y cuatro de la Directiva sobre el Comercio Electrónico: «*por colaborar deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales rebasa las actividades de mero transporte (mere conduit) o la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada memoria tampón (caching), y no puede beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad establecidas para dichas actividades*». En suma, este intermediario perdería igualmente su eventual exención.

El artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico incorpora en la legislación española el régimen previsto para la «*mera transmisión*». En este sentido, establece que la actividad llevada a cabo por el beneficiario de esta exención debe consistir en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta y matiza, en el apartado segundo, que cuando en el ejercicio de sus actividades realice el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello, también quedará exonerado. Este apartado segundo debe ponerse en relación con el límite de las reproducciones provisionales fijado en el artículo 5.1 de la Directiva de los Derechos de Autor y en su homólogo español, el artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual.

---

<sup>809</sup> Así se desprende del cdo. 42 DCE: «*Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada*».

En definitiva, la regla general prevista para este tipo de prestadores es la ausencia de responsabilidad por la mera transmisión –u ofrecer acceso– de información ajena (entiéndase, *v. gr.*, una página web que vulnera los derechos de autor, o el derecho al honor: injurias, entre otras), siempre que se den cumulativamente las siguientes circunstancias, todas ellas, bajo el manto de la pasividad o neutralidad: la primera es que el intermediario no haya originado la transmisión, es decir, que la solicitud de la información haya sido realizada por el proveedor de contenidos o por el usuario, de modo que el prestador del servicio de intermediación actúa como mero transmisor pasivo de la información contenida. La segunda condición es que no modifique los datos o los seleccione, o sea, que el intermediario no realice ninguna labor editora sobre los datos transmitidos, dado que de hacerlo abandonaría la pasividad requerida para su exoneración. Y la tercera condición es que el intermediario no elija a los destinatarios de dichos datos, es decir, que el intermediario no tome la iniciativa de elegir a quien dirige esos datos sino que únicamente se ciña a cumplir la transmisión ordenada.

Como puede apreciarse, estos intermediarios ocupan en un lugar óptimo para poner fin a las actividades ilícitas cometidas en sus redes; de ahí que el legislador haya previsto que los titulares de derechos vulnerados puedan dirigirse contra estos prestadores, aun cuando no sean los que vulneren su derecho<sup>810</sup>.

Por último, el legislador utiliza en la redacción de estos preceptos (*i.e.* del artículo 12 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico y del 14 de la Ley de Comercio Electrónico), a mi juicio, un excesivo apego por conceptos jurídicos indeterminados como «*transitorio*», «*provisional*» o «*tiempo razonable*<sup>811</sup>», que pueden llegar a ser «*peligrosos por su inseguridad*<sup>812</sup>»

---

<sup>810</sup> *Vid. infra* Cap. V apdo. IV.2 en el que se analizan, entre otras, aquellas sentencias en las que se han visto involucrados los intermediarios por tener que bloquear o retirar contenido ilícito transmitido por sus redes.

<sup>811</sup> Estos términos intentaron ser clarificados en su día, aunque sin grandes éxitos en el comentario realizado artículo por artículo y acompañado a la propuesta de Directiva donde se sostuvo que «*el término “automático” se refiere al hecho de que el acto de almacenamiento se produce a través de la operación ordinaria de la tecnología. El término “intermedio” se refiere al hecho de que el almacenamiento de la información se hace en el curso de la transmisión. El término “transitorio” se refiere al hecho de que el almacenamiento es para un período de*

cuando podrían haberse evitado concretando estos términos en un reglamento de desarrollo de la Ley del Comercio Electrónico.

Desde la perspectiva del Derecho comparado, este primer puerto seguro se halla en la sección 512 (a)<sup>813</sup> de la *Digital Millennium Copyright Act*, limitando la responsabilidad del intermediario por las infracciones a los derechos de autor que pudieran derivarse por la mera transmisión de datos a través de sus redes. En tal sentido, este *safe harbor* vino a codificar el *dictum* de *Religious Technology Center vs Netcom* y, por extensión, a rechazar aquellos aspectos del asunto *Playboy Enterprises contra Frena* y otros en el que se sugería, recuérdese, que la transmisión pasiva y automática de datos podía constituir una infracción directa por parte de estos prestadores de servicios<sup>814</sup>.

---

*tiempo limitado. Sin embargo, debe quedar claro que la información no se puede almacenar más allá del tiempo que sea razonablemente necesario para la transmisión».* [traducción propia] Bruselas, 18 de noviembre de 1998 [COM (1998) 586 final 98/0325 (COD)], p. 28 (disponible en [http://www.edis.sk/ekes/ecommm\\_legalen.pdf](http://www.edis.sk/ekes/ecommm_legalen.pdf)).

<sup>812</sup> S. SÁNCHEZ ALMEIDA, «La responsabilidad civil en Internet», XIII Congreso de Responsabilidad Civil organizado por la Comisión de Abogados de Entidades Aseguradoras y Responsabilidad Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 2005 (disponible en [http://www.lainsignia.org/2005/marzo/cyt\\_001.htm](http://www.lainsignia.org/2005/marzo/cyt_001.htm)).

<sup>813</sup> *Sección 512 (a): «Transitory digital network communications.- A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the provider's transmitting, routing, or providing connections for, material through a system or network controlled or operated by or for the service provider, or by reason of the intermediate and transient storage of that material in the course of such transmitting, routing, or providing connections, if: (1) the transmission of the material was initiated by or at the direction of a person other than the service provider; (2) the transmission, routing, provision of connections, or storage is carried out through an automatic technical process without selection of the material by the service provider; (3) the service provider does not select the recipients of the material except as an automatic response to the request of another person; (4) no copy of the material made by the service provider in the course of such intermediate or transient storage is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to anyone other than anticipated recipients, and no such copy is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to such anticipated recipients for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections; and (5) the material is transmitted through the system or network without modification of its content».*

<sup>814</sup> H.R. Rep. n° 105-551, 1ª parte, 1998, p. 11.

En términos generales, los intermediarios que hagan de *meros conductores* de la información transmitida desde un punto de la red a otro, a solicitud de un tercero, verán liberada su responsabilidad siempre que: no hayan iniciado esta transmisión, ni seleccionado el material, ni tampoco elegido a los receptores de este material; no hayan retenido el material copiado más de lo estrictamente necesario para dar por cumplida la transmisión y, finalmente, no hayan modificado el contenido de este material transmitido. Por tanto, el intermediario que cumulativamente cumpla estas cinco condiciones quedará exento de indemnizar económicamente al titular que vea vulnerada su obra y, únicamente, estará sujeto a la acción de cesación -antes citada-.

Los tribunales norteamericanos han analizado este puerto seguro en asuntos tan conocidos como *A&M Records Inc. v. Napster, Inc.*<sup>815</sup> e igualmente otros menos mediáticos, pero cuyas resoluciones han sentado precedente, como a continuación se muestra.

### ***i El caso Napster.***

Uno de los primeros asuntos que analiza este puerto seguro fue el ya nombrado, y mundialmente conocido, caso *Napster*<sup>816</sup>. Un asunto en el que se analizó la responsabilidad del intermediario por las infracciones cometidas a raíz de la distribución de archivos de música a través de los programas P2P, un programa que revolucionó el mundo de Internet. Su funcionamiento era muy sencillo, todo usuario que se había descargado el *software* de *Napster* podía compartir o intercambiar música en formato Mp3 gratuitamente con el resto de usuarios. Su popularidad (*Napster* llegó a tener 60.000.000 de suscriptores) derivó en un incremento exponencial de infracciones al *copyright*, lo que propició que la industria musical iniciara una fuerte campaña en su contra.

---

<sup>815</sup> *A&M Records Inc. v. Napster, Inc.*, 54 U.S.P.Q.2d 1746 (N.D. Cal. 2000).

<sup>816</sup> Para una explicación detallada del asunto en castellano, véase, P. LETAI, *La infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, Comares, Granada, 2012, pp. 150 y ss; E. SERRANO GÓMEZ, «Napster y la propiedad intelectual ¿una relación imposible?», AC, nº 3, 2001, pp. 1109-1121.

De hecho, la Asociación de la Industria Musical Norteamericana -en inglés, R.I.A.A-, varios grupos musicales y algunas compañías discográficas solicitaron el cierre de *Napster* mediante la solicitud de medidas cautelares por *contributory infringement* y *vicarious liability*, al proporcionar, a sabiendas, medios necesarios para la masiva actividad infractora, toda vez que la demandada ejercía un control y obtenía beneficios por esta actividad. En el año 2001, *Napster* fue cerrada por orden judicial del 9<sup>th</sup> Circuit<sup>817</sup>, en tanto no quedaran protegidos los derechos de los titulares de las obras musicales. Sus titulares abonaron varios millones de dólares como indemnización.

De todo el periplo judicial, resulta interesante la oposición formulada por *Napster* en la que se oponía al cierre alegando que su actividad estaba amparada por la sección 512 (a) de la *Digital Millennium Copyright Act*. Entendía que cumplía todos sus requisitos, *i.e.* se limitaba a ofrecer la transmisión, enrutamiento y conexiones digitales de los distintos archivos solicitados por los usuarios entre sus discos duros.

En julio de 2000, el tribunal, entre otros motivos, rechazó sus argumentos por considerar que se desempeñaban más funciones. Razonó que los archivos no se transmitían a través de su sistema (a través de sus servidores) sino que se hacía «a través» de Internet, de manera que no se amplía el requisito de la Sección<sup>818</sup>, concluyendo que «*because Napster does not transmit, route, or provide connections through its system, it has failed to demonstrate that it qualifies for the 512(a) safe harbor*». Además, el tribunal confirmó que el prestador no daba cumplimiento a los requisitos generales de adopción y puesta en práctica de su política tendente a expulsar aquellos infractores reincidentes, por lo que tampoco podía darse amparo a su actividad<sup>819</sup>.

---

<sup>817</sup> *A&M Records v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (2000).

<sup>818</sup> «MP3 files are transmitted from the Host user's hard drive and Napster browser, through the Internet to the recipient's Napster browser and hard drive [...]; the Internet cannot be considered "a system or network controlled or operated by or for the service provider", however. [...] This means that, even if each user's Napster browser is part of the system, the transmission goes from one part of the system to another, or between parts of the system, but not "through" the system. The court finds that subsection 512(a) does not protect the transmission of MP3 files».

<sup>819</sup> *Napster*, 2000 U.S. Dist. 6243, p. 28.

El tribunal no analizó la posible configuración del sistema de *Napster* como herramienta de localización de información de la sección 512 (d) de la *Digital Millennium Copyright Act*. Esta alegación se ajustaba más al propio funcionamiento del *software* -ayudaba a los suscriptores a localizar canciones, generaba un índice de archivos a cada usuario y tenía una «*host list*» (canciones con mayor índice de descargas)-, que no podía considerarse una actividad de transmisión meramente pasiva.

El 9<sup>th</sup> *Circuit* contrarió la opinión del juez de instancia por no valorar el puerto seguro de las «*information location tools*» y dejó abierta una posible protección de *Napster*, aunque con ciertas reservas. El asunto fue devuelto al tribunal del distrito<sup>820</sup>.

## **ii Ellison v. Robertson.**

Los tribunales analizaron, nuevamente, la responsabilidad derivada de un intermediario por alojar una serie de obras escaneadas en el grupo «*alt.binaries.e-book*» sin que su titular, una escritora de ciencia ficción, lo hubiera autorizado. El 9<sup>th</sup> *Circuit* concluyó que el intermediario (en este caso AOL que había reproducido estas obras) podía beneficiarse de esta limitación, siguiendo la estela del caso *Netcom*, porque no había originado su transmisión, el contenido era automático e indiscriminado y, además, se alojó durante un periodo limitado de tiempo<sup>821</sup>.

---

<sup>820</sup> *A&M Records v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1025 (2000): «*we do not agree that Napster's potential liability for contributory and vicarious infringement renders the Digital Millennium Copyright Act inapplicable per se. We instead recognize that this issue will be more fully developed at trial. At this stage of the litigation, plaintiffs raise serious questions regarding Napster's ability to obtain shelter under § 512, and plaintiffs also demonstrate that the balance of hardships tips in their favor.*».

<sup>821</sup> *Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1081(9<sup>th</sup> Cir. 2004): «*whether AOL functioned as a conduit service provider in this case presents pure questions of law: was the fourteen day period during which AOL stored and retained the infringing material "transient" and "intermediate" within the meaning of § 512(a)?; was "no ... copy ... maintained on the system or network ... for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections?" The district court appropriately answered these questions in the affirmative. In doing so, the court relied upon on the legislative history indicating that Congress*

A mi juicio, el tribunal de apelación fue demasiado benévolo por conceder inmunidad a un intermediario que tardó dos semanas en retirar el material ilícito; cierto es que en el asunto *Netcom* fueron 11 días. Pero, en todo caso, añadir más días debilita la posición de los titulares de las obras. Por tanto, tal vez hubiera sido justa una condena por la excesiva tardanza en retirar el material, de manera que sentara precedente fijando el número máximo de días de que dispone un intermediario para retirar el contenido ilícito una vez advertido del mismo.

### **iii In re: Aimster Copyright Litigation.**

Este asunto inauguró la segunda generación de decisiones judiciales sobre redes P2P de intercambio de archivos de música. Al igual que en *Napster*, varias compañías discográficas y la Asociación de la Industria Musical Norteamericana solicitaron la suspensión cautelar de la página web de P2P por vulneración de los derechos de autor.

La Corte del Distrito desestimó la inmunidad alegada por el intermediario porque ni había cumplido las condiciones generales establecidas en la *Digital Millennium Copyright Act* -en particular, carecía de una política para impedir la infracción reincidente-, ni tampoco la información entre usuarios era transferida a través de su sistema, haciendo imposible limitar su responsabilidad en virtud del primer puerto seguro. De hecho, en la sentencia se señala que las características inherentes del sistema que permitían amplias búsquedas, la reanudación automática de las descargas interrumpidas, la descarga con un simple *clic* de las canciones más populares del momento y el ofrecimiento de comentarios editoriales en los títulos más populares, no permiten calificar la conducta de «*mere conduit*», toda vez que, como reconoció la parte demandada, su contenido era modificado a la hora de encriptar la información transferida entre usuarios.

---

*intended the relevant language of § 512(a) to codify the result of Netcom, 907 F.Supp. at 1361 (provider that stored Usenet messages for 11 days not liable for direct infringement merely for “installing and maintaining a system whereby software automatically forwards messages received from subscribers onto the Usenet, and temporarily stores copies on its system”), and to extend it to claims for secondary liability. We affirm the district court’s ruling that AOL is eligible for the safe harbor limitation of liability of § 512(a)».*



El tribunal de apelación confirmó que el intermediario carecía de inmunidad, pero únicamente por no haber tenido en cuenta la política de prevenir «infractores reincidentes». Además de no prevenir las infracciones con esta política, el 7<sup>th</sup> Circuit remarcó que este tipo de *ceguera voluntaria* favorecía la comisión de ilícitos por sus suscriptores<sup>822</sup>; extremo que fue confirmado posteriormente en el caso *Corbis Corp. v. Amazon.com*<sup>823</sup>.

#### ***iv Perfect 10 v. CCBill.***

En esta ocasión, los tribunales analizaron la demanda interpuesta por *Perfect 10*, titular de una colección de fotografías pornográficas, contra varios intermediarios (entre otros, el prestador del servicio de pago *CCBill*) por vulneración de sus derechos de autor.

Respecto de este intermediario, el 9<sup>th</sup> Circuit declaró que la información y la prueba de pago enviada por el prestador del servicio de pago era una «*digital online communications*», aunque devolvió el asunto al Juzgado del Distrito porque la carencia de datos no le permitía poder concluir que *CCBill* fuera un prestador de servicios de la Sección 512 (a) de la *Digital Millennium Copyright Act*.

Con todo, y a pesar de no entrar en el fondo del asunto, el 9<sup>th</sup> Circuit afirmó que, a tenor de la sección 512 (a) de la *Digital Millennium Copyright Act*, los «*service providers are immune for transmitting all digital online*

---

<sup>822</sup> *In re Aimster Copyright Litigation*, 334 F.3d 643, 655 (7<sup>th</sup> Cir. 2003), cert. denied, 124 S. Ct. 1069 (2004): «*the common element of its safe harbors is that the service provider must do what it can reasonably be asked to do to prevent the use of its service by “repeat infringers”*. 17 U.S.C. § 512(i)(1)(A). *Far from doing anything to discourage repeat infringers of the plaintiffs’ copyrights, Aimster invited them to do so, showed them how they could do so with ease using its system, and by teaching its users how to encrypt their unlawful distribution of copyrighted materials disabled itself from doing anything to prevent infringement*».

<sup>823</sup> *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, 1102-1103 (W.D. Wash. 2004): «*the court held that defendant’s repeat infringer policy had not been properly implemented. As the court noted, “adopting a repeat infringer policy and then ... eviscerating any hope that such a policy could ever be carried out is not an “implementation” as required by § 512(i)*».

*communications, not just those that directly infringe*<sup>824</sup>».

### **v Columbia Pictures vs. Fung.**

En esta ocasión, varios estudios cinematográficos demandaron al intermediario que alojaba páginas de intercambio de archivos por inducir a terceros a que descargaran copias ilícitas de sus obras utilizando un sistema híbrido P2P<sup>825</sup>.

El Tribunal de apelación concluyó que este intermediario no se hallaba amparado por la sección 512 (a) de la *Digital Millennium Copyright Act* porque su sistema de funcionamiento no encajaba en la definición de prestador de servicio. El intermediario seleccionaba la comunicación entre sus usuarios<sup>826</sup> y, por tanto, esta condición no daba cumplimiento a la definición de prestador de servicio de mera transmisión<sup>827</sup>.

### **B. Servicio de *catching* o memoria tampón.**

---

<sup>824</sup> *In Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1116 (9<sup>th</sup> Cir.): «*there is no requirement in the statute that the communications must themselves be infringing, and we see no reason to import such a requirement. It would be perverse to hold a service provider immune for transmitting information that was infringing on its face, but find it contributorily liable for transmitting information that did not infringe*».

<sup>825</sup> *Columbia Pictures Indus. Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020 (9<sup>th</sup> Circuit, 2013).

<sup>826</sup> «*Because they select which users will communicate with each other, Fung's trackers serve as more than "conduits" between computer users. Fung's trackers therefore are not "service providers" for purposes of § 512(a), and are not eligible for the § 512(a) safe harbor*», *ibíd.*, 710 F.3d 1020, 1041 (2013).

<sup>827</sup> «*Fung asserts that these functions are "automatic technical processes" that proceed "without selection of any material by us". Even so, for the tracker to be a "service provider" for purposes of the § 512(a) safe harbor, the tracker, whether its functions are automatic or not, must meet the special definition of "service provider" applicable to this "conduit" safe harbor. If those functions go beyond those covered by that definition, then it does not matter whether they are automatic or humanly controlled*». *Ibíd.*, 710 F.3d 1020, 1041-1042 (2013).

La segunda exención de la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>828</sup> atañe a los intermediarios que realicen o almacenen copias de forma automática, provisional y temporal datos de información transmitida a petición de un usuario. De esta exención, podrán beneficiarse todos aquellos prestadores de servicios de la información cuya actividad consista en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio y que para llevar a cabo este cometido deban almacenar de manera automática, provisional y temporal (denominada «*memoria tampón*» o *caching*) estos datos transmitidos, siempre que carezcan de participación alguna en el contenido de su transmisión, es decir, que no los modifiquen. Este requisito de la modificación de los datos debe ser matizado, ya que no abarcan aquellas manipulaciones de carácter técnico que pudieran tener lugar durante su transmisión por no alterar la integridad de los datos contenidos en la misma<sup>829</sup>.

Al hilo de lo anterior, no debe olvidarse que para agilizar los tiempos de espera al usuario que navega por Internet<sup>830</sup>, los prestadores de estos servicios realizan y almacenan copias de las distintas páginas web para ofrecer, desde el

---

<sup>828</sup> Art. 13 DCE: «*Memoria tampón (Caching): 1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que: a) El prestador de servicios no modifique la información; b) El prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información; c) El prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector; d) El prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y e) El prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella será imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella. 2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedirla*».

<sup>829</sup> Vid. cdo. 43 DCE.

<sup>830</sup> Vid. *supra* Cap. I, apdo. II.3.B.

servidor más cercano, una «copia en caché» tras la solicitud del usuario y, en cuestión de milésimas de segundo, redirigirle al servidor en el que se halle alojada la página web original<sup>831</sup>. Por tanto, si el contenido de la página web solicitada por el usuario fuera ilícito (o bien vulnerara algún derecho) y el intermediario encargado de transmitirla almacenara alguna copia «con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten» quedará impune, a tenor del artículo 15 de la Ley de Comercio Electrónico<sup>832</sup>, cuando cumulativamente concurren los siguientes requisitos: que no modifique la información, que permita el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin por el destinatario cuya información se solicita; que respete las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información, que no interfiera en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información y que retire la información que haya almacenado o haga imposible el acceso a ella en cuanto tenga conocimiento efectivo de que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, que se ha imposibilitado el acceso a ella, o que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o

---

<sup>831</sup> M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, ob. cit., p. 254.

<sup>832</sup> Art. 15 LSSICE: «Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios: Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si: a) No modifican la información. b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita. c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información. d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de: 1º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente. 2º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3º Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella».

impedir que se acceda a ella. Este último supuesto plasma el principio de «reacción diligente<sup>833</sup>».

La actitud pasiva y neutral del intermediario, como en el puerto seguro antes analizado, será el eje fundamental para poder ver limitada su responsabilidad. En definitiva, las cinco conductas del *caching* consisten en:

- (1) No modificar la información temporalmente copiada.

El intermediario no estará amparado por la exención en caso de modificar la información transmitida porque, de hacerlo, se entenderá que está ejerciendo un control sobre la misma y dejará, por tanto, de imperar su halo neutral, técnico y pasivo.

Teniendo en cuenta que el término «*modificar*» podría llevar a confusión -visto que en ciertas ocasiones los intermediarios han de realizar pequeñas modificaciones del contenido almacenado y/o copiado-, queda despejado este extremo<sup>834</sup> al no considerarse «*modificación*» aquella de carácter técnico que tenga lugar en el transcurso de la transmisión por no alterar la integridad de los datos contenidos en la misma<sup>835</sup>.

- (2) Permitir el acceso a la información únicamente a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin por el destinatario cuya información se solicita.

Las condiciones que el autor de los contenidos puede imponer en la página para limitar el acceso a determinados usuarios pueden ser, *v. gr.*, condiciones de registro o contraseña de pago; condiciones a determinados sujetos (*i.e.* menores de edad), condiciones en función de la ubicación

---

<sup>833</sup> I. GARROTE, «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6, 2000, pp. 24 y ss.

<sup>834</sup> *Vid. cdo.* 43 DCE.

<sup>835</sup> El art. 15 LSSICE guarda silencio por lo que M. E. CLEMENTE considera que para este tipo de modificaciones es de aplicación el art. 14.1º segundo párrafo, en M. E. CLEMENTE, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información» en S. CAVANILLES, *Responsabilidad civil y contratación en Internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico*, *ob. cit.*, pp. 92-93.

geográfica (*i.e.* por razones culturales o religiosas) y, por lo tanto, el intermediario deberá respetar cualquier medida de este tipo impuesta por su autor por ser fundamental para el correcto funcionamiento del negocio cuyo contenido se almacena. El prestador, en suma, no quedará amparado en caso de dar acceso a la información a quien no cumpla los requisitos exigidos por su titular.

(3) Actualizar la información respetando las normas generalmente aceptadas y aplicadas por dicho sector.

La pasividad exigida a los prestadores, se ve nuevamente «alterada» por estar obligados a presentar la información actualizada, es decir, que coincida con el contenido de origen, siendo estas «modificaciones» consideradas de carácter técnico, por lo que, como en el supuesto anterior, el intermediario no perderá su neutralidad.

Admitiendo que la omisión de actualizar la información mostrada impide la aplicación de la exención y, por tanto, la eventual responsabilidad del intermediario, surge el problema de la cuantificación de los daños y perjuicios que puedan serle reclamados, debiendo -en tal sentido- únicamente atenderse a los ocasionados por la falta de actualización de la información, y no a los derivados por la reproducción ilícita que constituiría la copia *caché* no exenta. En esta línea, M. E. CLEMENTE MEORO afirma que «*el mero hecho de no actualizar no hace responsable al prestador del servicio de cualquier daño que se produzca en relación con la información reproducida, sino sólo del que resulta precisamente de la falta de actualización*<sup>836</sup>».

(4) No interferir en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información.

Esta condición viene a colación porque algunas páginas web cobran a sus anunciantes en función de las visitas realizadas por los usuarios y necesitan contabilizarlas. Por tanto, la finalidad de esta condición es evitar que el titular se vea perjudicado por no poder contabilizar correctamente estas visitas en caso de que las copias mostradas en cache interfirieran con esta tecnología.

---

<sup>836</sup> *Ibid.*, p. 95.

(5) Retirar la información almacenada o hacer imposible su acceso cuando el prestador de servicio de la información tenga conocimiento efectivo del material ilícito.

Tal y como se ha comentado anteriormente al analizar el «principio de reacción diligente», el intermediario vendrá obligado a eliminar o bloquear de su caché todas aquellas copias almacenadas en el momento que tenga conocimiento efectivo de que esa información ha sido retirada de su original, se imposibilite su acceso o se haya ordenado retirarla o impedir su acceso por un juez u órgano administrativo competente<sup>837</sup>. En cualquier caso, este tema será analizado ampliamente en el último capítulo de este trabajo.

Finalmente, no debe dejar de recordarse la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012<sup>838</sup>, pues en los antecedentes de hecho, que analiza el *iter judicial* hasta llegar a casación, la Audiencia Provincial de Barcelona discrepando del Juzgado de Primera Instancia no ampara estas copias *caché* realizadas por el motor de búsqueda *Google* por entender que no podían quedar subsumidas por la exención de responsabilidad del artículo 15 de la Ley del Comercio Electrónico<sup>839</sup>.

En el Derecho comparado, las reivindicaciones de la industria digital estadounidense concibieron del todo necesarias las reproducciones de las páginas web almacenadas provisionalmente para el «normal» funcionamiento

---

<sup>837</sup> I. GARROTE, «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6, 2000, p. 48.

<sup>838</sup> *Vid. supra* Cap. III, apdo. II.4.C.

<sup>839</sup> F. D. 1º: «[...] por todo ello “no parece que sea aplicable la excepción de responsabilidad del art. 15 LSSI al servicio *caché* prestado por *Google*, porque no encaja en sus presupuestos legales, al no desarrollarse propiamente en el marco de un servicio de transmisión”, de modo que “tampoco parece que queda su inclusión dentro de la excepción del art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE y, consiguientemente, del art. 31.1 LPI, porque difícilmente encaja en la dicción literal de dichos preceptos”, no faltándole razón al demandante cuando, en su recurso de apelación, niega que el servicio *caché* sea necesario para la búsqueda, que queda cumplida con la relación de hipervínculos, y cuestiona su carácter provisional, ya que la copia *caché* queda a disposición de los usuarios durante un tiempo aleatorio que no necesariamente coincide con la modificación de la página web por su titular».

de las comunicaciones digitales<sup>840</sup>, de manera que para evitar que los tribunales condenaran de nuevo a un intermediario como infractor del derecho de autor<sup>841</sup>, la *Digital Millennium Copyright Act* limitó la responsabilidad del intermediario que almacenara este tipo de reproducciones siempre que se dieran unas ciertas condiciones.

Esta limitación se aborda en el apartado (b<sup>842</sup>) de la sección 512 de la *Digital Millennium Copyright Act*, en la que el legislador establece ocho

---

<sup>840</sup> H. R. Report, 105-551, 1º parte, 22 de mayo 1998, p. 27: «*when a computer is activated, that is when it is turned on, certain software or parts thereof (generally the machine's operating system software) is automatically copied into the machine's random access memory, or "RAM". During the course of activating the computer, different parts of the operating system may reside in the RAM at different times because the operating system is sometimes larger than the capacity of the RAM. Because such copying has been held to constitute a "reproduction" under § 106 of the Copyright Act (see MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, 991 F.2d 511 (9<sup>th</sup> Cir. 1993), cert. dismissed, 114 S. Ct. 671 (1994)), a person who activated the machine without the authorization of the copyright owner of that software could be liable for copyright infringement. This legislation has the narrow and specific intent of relieving independent service providers, persons unaffiliated with either the owner or lessee of the machine, from liability under the Copyright Act when, solely by virtue of activating the machine in which a computer program resides, they inadvertently cause an unauthorized copy of that program to be made*»; y H.R. Rep. No. 105-551, 2º parte, 1998, p. 52

<sup>841</sup> *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511, 519 (9<sup>th</sup> Circuit 1993): «*we find that the copy created in the RAM can be "perceived, reproduced, or otherwise communicated", we hold that the loading of software into the RAM creates a copy under the Copyright Act. 17 U.S.C. § 101*».

<sup>842</sup> Sección 512 (b): «*System caching.- (1) Limitation on liability.- A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the intermediate and temporary storage of material on a system or network controlled or operated by or for the service provider in a case in which: (A) the material is made available online by a person other than the service provider; (B) the material is transmitted from the person described in subparagraph (A) through the system or network to a person other than the person described in subparagraph (A) at the direction of that other person; and (C) the storage is carried out through an automatic technical process for the purpose of making the material available to users of the system or network who, after the material is transmitted as described in subparagraph (B), request access to the material from the person described in subparagraph (A) if the conditions set forth in paragraph (2) are met. (2) Conditions.- The conditions referred to in paragraph (1) are that: (A) the material described in paragraph (1) is transmitted to the subsequent users described in paragraph (1)(C) without modification to its content from the manner in which the material was*



requisitos<sup>843</sup> que debe cumplir el prestador que desee beneficiarse de la exención. En esencia, estas condiciones exoneran la responsabilidad del intermediario cuando su actuación sea, principalmente, pasiva, técnica y

---

*transmitted from the person described in paragraph (1)(A); (B) the service provider described in paragraph (1) complies with rules concerning the refreshing, reloading, or other updating of the material when specified by the person making the material available online in accordance with a generally accepted industry standard data communications protocol for the system or network through which that person makes the material available, except that this subparagraph applies only if those rules are not used by the person described in paragraph (1)(A) to prevent or unreasonably impair the intermediate storage to which this subsection applies; (C) the service provider does not interfere with the ability of technology associated with the material to return to the person described in paragraph (1)(A) the information that would have been available to that person if the material had been obtained by the subsequent users described in paragraph (1)(C) directly from that person, except that this subparagraph applies only if that technology: (i) does not significantly interfere with the performance of the provider's system or network or with the intermediate storage of the material; (ii) is consistent with generally accepted industry standard communications protocols; and (iii) does not extract information from the provider's system or network other than the information that would have been available to the person described in paragraph (1)(A) if the subsequent users had gained access to the material directly from that person; (D) if the person described in paragraph (1)(A) has in effect a condition that a person must meet prior to having access to the material, such as a condition based on payment of a fee or provision of a password or other information, the service provider permits access to the stored material in significant part only to users of its system or network that have met those conditions and only in accordance with those conditions; and (E) if the person described in paragraph (1)(A) makes that material available online without the authorization of the copyright owner of the material, the service provider responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing upon notification of claimed infringement as described in subsection (c)(3), except that this subparagraph applies only if-- (i) the material has previously been removed from the originating site or access to it has been disabled, or a court has ordered that the material be removed from the originating site or that access to the material on the originating site be disabled; and (ii) the party giving the notification includes in the notification a statement confirming that the material has been removed from the originating site or access to it has been disabled or that a court has ordered that the material be removed from the originating site or that access to the material on the originating site be disabled».*

<sup>843</sup> Sin olvidar las condiciones generales que todo intermediario debe cumplir; estos ocho requisitos son, por un lado, cinco de aplicación general cuya finalidad es limitar los supuestos de almacenamiento en *caché* y, por otro lado, tres últimos requisitos relevantes únicamente en determinadas circunstancias.

provisional. De hecho, el prestador de este servicio: (1) no debe ser el autor del contenido; (2) su actuación debe limitarse a intermediar entre el proveedor del contenido y el usuario del citado contenido; (3) no debe seleccionar el material - su actuación se limita a un proceso técnico automático facilitando la información al usuario-; (4) tampoco puede modificar su contenido<sup>844</sup>; (5) debe, en todo caso, cumplir con las exigencias establecidas por el proveedor del contenido, *i.e.* actualizaciones que se realicen, entre otras; (6) no debe interferir con el rendimiento de la tecnología diseñado por el proveedor de contenido cuando esta tecnología cumpla ciertos requisitos; (7) debe cumplir con las restricciones de acceso creadas por el proveedor de contenido y, por último, (8) debe responder, con prontitud, a cualquier notificación de infracción mediante la eliminación o desactivación del acceso al material ilícito -es decir, de la copia *caché* almacenada-.

En definitiva, la jurisprudencia sobre este puerto seguro resulta muy interesante; sobre todo la establecida en el asunto *Field v. Google* (recuérdese, un *leading case* que aplica la doctrina del *fair use* a los motores de búsqueda<sup>845</sup>) por distanciarse de la dicción literal de la sección 512 (b) de la *Digital Millennium Copyright Act*, la cual parece no dar cobertura al *caching avanzado* -*i.e.* aquella copia del contenido previo a su solicitud<sup>846</sup>-. También ha sido comentado *ut supra* el asunto *Perfect 10 vs. Google*, por lo que resta por abordar el caso *Parker v. Google*<sup>847</sup>.

En este asunto, el tribunal analizó el almacenamiento en *caché* de los mensajes de terceros en USENET -contenían extractos de la obra del

---

<sup>844</sup> Recuérdese que en el asunto *In re Aimster Copyright Litigation*, antes citado, la Corte del Distrito no amparó al intermediario, entre otros motivos, porque modificaba el contenido al encriptar la información transferida entre usuarios.

<sup>845</sup> *Vid. supra* Cap. III, apdo. III.3.

<sup>846</sup> H. R. Report n° 105-551, 2ª parte, 1998, p. 52: «*for subsection (b) to apply, the material must be made available on an originating site, transmitted at the direction of another person through the system or network operated by or for the service provider to a different person, and stored through an automatic technical process so that users of the system or network who subsequently request access to the material from the originating site may obtain access to the material from the system or network*».

<sup>847</sup> *Parker v. Google, Inc.*, 242 Fed. Appx. 833, R.I.C.O. Bus. Disp. Guide (CCH) P 11316 (3<sup>rd</sup> Cir. 2007).

demandante y su posterior reproducción sin autorización- señalando que el almacenamiento temporal de datos, en el que no mediaba intervención humana, carecía del elemento necesario de la voluntad o intencionalidad. De manera que no se podía considerar al intermediario infractor directo<sup>848</sup>.

### **C. Servicio de almacenamiento o *hosting*.**

La tercera excepción, regulada en el artículo 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>849</sup> e incorporada en nuestro ordenamiento en el artículo 16 de la Ley de Comercio Electrónico<sup>850</sup>, va dirigida a todos a los prestadores de servicios de alojamiento de datos (o proveedores de espacio).

---

<sup>848</sup> Para una interesante reflexión sobre el tema, véase: M. LAWLESS, «Against search engine volition», *Alb. L.J. Sci. & Tech.*, vol. 18, 2008, pp. 205-227.

<sup>849</sup> Art. 14 DCE: «*Alojamiento de datos: 1. 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) El prestador de servicios 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. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios. 3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedir la, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.*».

<sup>850</sup> Art. 16 LSSICE: «*Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos: 1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite*

Como se ha anunciado anteriormente, uno de los éxitos de Internet deviene efectivamente de la función de los propios prestadores al facilitar a las personas físicas o jurídicas que puedan almacenar cualquier tipo de material - generalmente, de forma gratuita-. Si bien, conforme se verá, debido a las características inherentes de esta actividad, estos intermediarios en abundantes ocasiones están almacenando contenido ilícito facilitado por el usuario<sup>851</sup>. De esta suerte, los prestadores de servicios de alojamiento deberán cumplir alternativamente determinadas condiciones para ver limitada su responsabilidad<sup>852</sup>, a saber: que el prestador no tenga conocimiento efectivo de

---

*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 establecerse. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador».*

<sup>851</sup> El Documento de Trabajo «Los servicios en línea, incluido el comercio electrónico, en el mercado único» señala que: «*el artículo 14 sobre hosting se aplica a la actividad o información ilícita. La Directiva sobre comercio electrónico no define los conceptos de “actividades ilegales” o “información ilegal”. Podría entenderse que la exención de responsabilidad del artículo 14 se aplica a cualquier contenido que se considera que es ilegal según la legislación de la UE o nacionales. Podría incluirse, por ejemplo, sitios que contienen infracciones de derechos de propiedad intelectual (marcas, infracciones al derecho de autor, etc...), pero también sitios que contengan pornografía infantil, contenidos racistas y xenófobos, difamación, incitación al terrorismo o la violencia en general, ofertas ilegales de juegos de azar, ofertas farmacéuticas ilegales, servicios bancarios falsos (phishing), infracciones de protección de datos, anuncios ilícitos de tabaco o alcohol, prácticas comerciales desleales o infracciones del acervo comunitario del derecho de los consumidores*». Bruselas, 11 de enero de 2012 [SEC (2011) 1641 final]; Los servicios en línea, incluyendo el comercio electrónico, el mercado único que acompaña al documento Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y otros servicios en línea, p. 25 (disponible en: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011\\_1641\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf) ).

<sup>852</sup> Establece el cdo. 46 DCE que: «*para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional.*

que la actividad o la información que está almacenando es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización. O, en caso de tenerlo, actúe con diligencia -con prontitud, según la Directiva sobre el comercio electrónico- para retirar<sup>853</sup> los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Esta exención tampoco operará cuando quien proporcione estos contenidos lo haga bajo la dirección, autoridad o control del prestador de servicios de alojamiento al tratarse de una situación en la que el propio prestador de este alojamiento es también proveedor de sus contenidos, por lo que deberá responder como tal.

Los pronunciamientos de ámbito europeo son escasos. El conocido asunto «*Google AdWords*» de 23 de marzo de 2010<sup>854</sup> es un referente. El buscador *Google*, que ofrecía un servicio remunerado de referenciación denominado «*AdWords*»<sup>855</sup>, fue demandado, entre otras, por la compañía

---

*La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos».*

<sup>853</sup> El legislador europeo ha sido muy cauteloso respecto a la retirada/bloqueo de datos se refiere puesto que, conforme se ha visto en el apdo. de la «*Inexistencia de obligación general de supervisión o control activo de los contenidos por parte de los ISP*», estas acciones pueden perfectamente ir en detrimento de los derechos fundamentales, motivo por el cual se ha fijado expresamente en el cdo. 46 -véase n. p. 83- como de forma más genérica se recoge en el cdo. 9, esta protección: «*La libre circulación de los servicios de la sociedad de la información puede constituir, en muchos casos, un reflejo específico en el Derecho comunitario de un principio más general, esto es, de la libertad de expresión consagrada en el apartado 1 del art. 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ratificado por todos los Estados miembros; por esta razón, las Directivas que tratan de la prestación de servicios de la sociedad de la información deben garantizar que se pueda desempeñar esta actividad libremente en virtud de dicho artículo, quedando condicionada únicamente a las restricciones establecidas en el apartado 2 de dicho artículo y en el apartado 1 del art. 46 del Tratado. La presente Directiva no está destinada a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión*».

<sup>854</sup> STJUE (Gran Sala) *Google France y Google*, de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08).

<sup>855</sup> Este servicio permitía a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces

francesa *Louis Vuitton*, por violación de sus derechos marcarios, al comprobar que si introducía los términos que integraban las marcas de *Vuitton*, mostraban, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de sus productos.

Al respecto, resulta interesante el último punto planteado en el que se cuestiona la posible responsabilidad del prestador del servicio de referenciación respecto de las infracciones cometidas por los anunciantes mediante el uso de sus servicios.

La actividad de insertar en una página web propia mensajes publicitarios de terceros fue subsumida por el Tribunal de Justicia en el artículo 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, es decir, «convirtió» a *Google* en un prestador de servicios de alojamiento porque, en este caso, su servicio prestado era de referenciación, de manera que, para poder quedar exonerado de su actividad, puntualiza la sentencia: «*es también 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*». Además, reitera que «*para comprobar si la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación podría verse limitada con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2000/31, es necesario examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena*<sup>856</sup>». De ahí llega a la conclusión de que «*el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un*

---

patrocinados», mostrándose bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados. Además estos enlaces promocionales son acompañados de un breve mensaje comercial, cuyo conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la citada rúbrica. En este caso el anunciante abonaba una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que un usuario pulsara en su enlace promocional; la misma palabra clave podría ser seleccionada por varios anunciantes. En todo caso, el buscador estableció un procedimiento automatizado para la selección de palabras clave y la creación de anuncios por lo que los anunciantes seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace en su sitio (apdos. 22 a 27).

<sup>856</sup> *Vid.* apdo. 114.

*papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible*<sup>857</sup>».

La otra resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es *L'Oréal vs eBay*, de fecha 12 de julio de 2011 (asunto C 324/09), que enfrentó a la conocida empresa de cosmética *L'Oréal* contra la también conocida página web de subastas y compraventa *eBay*<sup>858</sup> por la infracción de los derechos de marca y de propiedad intelectual. Esta página subastas *online* vendía artículos falsificados. La sentencia, principalmente de derecho marcario, aborda nuevamente el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento y concluye que el intermediario que ayude a optimizar ofertas de venta o a promoverlas pierde su neutralidad en el sentido que está desempeñando «un papel activo» cuyo resultado le permite conocer o controlar los datos alojados, de modo que no puede acogerse a la excepción del artículo 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>859</sup>.

A finales del año pasado, en concreto, el 13 de octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una interesante sentencia relacionada con el alojamiento de contenidos ilícitos y las obligaciones derivadas de estos intermediarios<sup>860</sup>. La controversia del asunto *Delfi AS vs.*

---

<sup>857</sup> Vid. apdo. 120.

<sup>858</sup> La compañía «*eBay explota un mercado electrónico en el que se muestran anuncios de productos ofrecidos en venta por personas que con tal fin se han registrado y han creado una cuenta de vendedor en eBay. eBay cobra un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo*» (vid. apdo. 28).

<sup>859</sup> Vid. cdo. 116 DCE: «*cuando, por el contrario, este operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31*».

<sup>860</sup> Según P. A. DE MIGUEL: «*se trata de una sentencia muy relevante de cara al enjuiciamiento de este tipo de situaciones en otros Estados miembros del CEDH, como España, y que -pese a que el TEDH insiste en que no es su misión interpretar las normas de la Directiva*

*Estonia*<sup>861</sup> (número 64569/09) se inicia por unos comentarios difamatorios en el espacio dedicado a lectores que desean comentar la oportuna noticia y, a pesar de la rápida supresión de su contenido, tener un filtrado automático de bloqueo ante ciertas palabras y un sistema de detección y retirada, el Tribunal consideró al titular de este portal de noticias de Internet civilmente responsable por los citados comentarios ofensivos.

El motivo del recurso presentado por la compañía titular de la web de noticias *Delfi* fue la vulneración de su derecho a la libertad de expresión. Como se ha dicho, su petición se desestimó por entender que las medidas interpuestas por el intermediario no eran suficientes. En concreto, se consideró que la restricción de la libertad de expresión estaba justificada -en este caso- al prevalecer el derecho al honor de la persona objeto de «*comentarios extremadamente insultantes*».

Resulta interesante el binomio riesgo/medidas adoptadas analizado en la sentencia, pues, en función del primer elemento de la ecuación, el segundo se considerará idóneo. En otras palabras, debe existir una proporcionalidad entre ambos elementos, so pena de incurrir en responsabilidad, como en este caso. De modo que para poder resolver esta premisa, señala el tribunal, conviene analizar varios factores. En primer lugar, debe analizarse el contenido de los comentarios.

En este caso, los comentarios fueron insultantes, amenazantes y difamatorios. Además, vista la naturaleza del propio artículo publicado, era previsible que se realizaran comentarios de este tipo, por lo que el portal debería haber añadido un plus de precaución<sup>862</sup>. En segundo lugar, hay que considerar las medidas aplicadas por la compañía para prevenir o remover los comentarios difamatorios. Aunque la web disponía de una serie de instrumentos para evitar palabras inadecuadas, un sistema de detección y retirada, no fueron

---

*sobre comercio electrónico- es previsible que tenga una repercusión significativa en la aplicación de las normas de la UE sobre responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación»* (véase: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2013/10/sobre-el-control-de-los-comentarios-de.html>).

<sup>861</sup> Disponible en: [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126635#{<itemid:<\[<001-126635<\]](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126635#{<itemid:<[<001-126635<])

<sup>862</sup> *Vid.* apdo. 86.



lo suficientemente eficaces para evitar estos mensajes publicados<sup>863</sup>. En tercer lugar, la responsabilidad del autor de los comentarios como alternativa a la responsabilidad del prestador. El tribunal entendió que el anonimato en la gran mayoría de los mensajes publicados hacía imposible la determinación de la autoría, de manera que imputar la responsabilidad al titular del portal era razonable por permitir su publicación, toda vez que recibió beneficios comerciales por esos comentarios<sup>864</sup>. Y, por último, las consecuencias de los procesos internos de la empresa solicitante. En este supuesto, la sanción impuesta por los tribunales nacionales fue mínima, *i. e.* 320 euros, sin ninguna medida adicional que pudiera vulnerar su libertad de expresión.

La sentencia concluye, a partir del análisis de estos cuatro elementos, que: *«la naturaleza insultante y amenazante de los comentarios, el hecho de que los comentarios se publicaron como reacción a un artículo publicado por el intermediario en su página de noticias con fines comerciales, la insuficiencia de las medidas adoptadas para evitar el daño causado a la reputación de terceros y para asegurar que los autores de los comentarios pudieran ser declarados responsables -anonimato- y la moderada sanción impuesta, la Corte considera que en el presente caso los tribunales del país según la cual, el portal era responsable de los comentarios difamatorios publicados por los lectores en su portal de noticias de Internet es una restricción justificada y proporcionada sobre el derecho a la libertad de expresión a la empresa solicitante. Por tanto, no ha habido violación del artículo 10 de la Convención<sup>865</sup>»*.

Por último, esta sentencia ha sido recurrida ante la Gran Sala del Tribunal<sup>866</sup>, de manera que habrá para ver la opinión definitiva del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos al respecto. Si bien resulta interesante por involucrar, en cierto modo, a todos aquellos portales de Internet en los que usuarios o lectores pueden hacer libremente comentarios para que tomen las medidas oportunas para evitar mensajes difamatorios.

---

<sup>863</sup> *Vid.* apdo. 87.

<sup>864</sup> *Vid.* apdo. 92.

<sup>865</sup> *Vid.* apdo. 94.

<sup>866</sup> El pasado 17 de febrero de 2014 se aprobó su remisión a la Gran Sala.

Tras este análisis jurisprudencial, volviendo a la normativa, puede comprobarse de la lectura de estos condicionantes del puerto seguro del *hosting*, que el legislador europeo y el español han utilizado una terminología poco precisa (pero con la ventaja de su versatilidad, flexibilidad o adaptabilidad a casos distintos) como es *conocimiento efectivo* y *actuar con diligencia/con prontitud*, para exonerar de responsabilidad al prestador de este tipo de servicios cuando aloje un ilícito ajeno. Ciertamente, a pesar de haber intentado clarificar -sin éxito- este significado en el párrafo segundo del artículo 16.1b de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, es la continua jurisprudencia la que se está encargando de acotar dichos términos.

Además, la transposición de este artículo, según M. PEGUERA, «*se aparta notablemente de la Directiva respecto puntos fundamentales. El primero de ellos es el requisito específico que la Directiva establece para que el prestador pueda beneficiarse de la exclusión de responsabilidad en el caso de que se le reclame una indemnización de daños y perjuicios, esto es, en el caso de responsabilidad civil. [...] Para quedar a salvo de responsabilidad por daños y perjuicios el texto comunitario no considera suficiente la falta de conocimiento efectivo de la ilicitud de la información o de la actividad, sino que exige además que el prestador de servicios no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por lo que la actividad o la información revele su carácter ilícito. La LSSICE, sin embargo, suprime este segundo requisito [...]»<sup>867</sup>.*

Por último, como se ha hecho referencia, se opta por analizar la jurisprudencia nacional sobre este puerto seguro conjuntamente con puerto seguro de los motores de búsqueda, porque la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico utiliza los mismos términos para exonerar de una posible responsabilidad por contenido ilícito ajeno al ser perfectamente extrapolable y, sobre todo, vista la escasez de pronunciamientos sobre el artículo 17 de la Ley 34/2002. Del mismo modo que se abordará este mismo aspecto del Derecho comparado con su profusa jurisprudencia del conocimiento efectivo (*actual knowledge*) y conocimiento aparente (*constructive knowledge* o *red flag knowledge*).

---

<sup>867</sup> Por todos, M. PEGUERA, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, Comares, Granada, 2007, p. 285.

En el Derecho comparado, este puerto seguro se halla en la sección 512 (c) de la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>868</sup>, y concede la exclusión de responsabilidad a los prestadores cuyo servicio consista en almacenar contenidos ajenos siempre que reúnan las condiciones establecidas al efecto. El Informe del Senado de 11 de mayo de 1998 citó varios ejemplos de las actividades cuyo espacio se prestaba a usuarios<sup>869</sup>. Algunas de estas actividades están desfasadas en la actualidad, pero otras –en cambio– gozan de gran popularidad tras su evolución y adaptación a los nuevos gustos de los usuarios como, v. gr., los mencionados *blogs* y *micro-blogs* (*twitter*, sería un ejemplo) o también a las redes sociales, tipo *Facebook*, sin olvidar que este alojamiento abarca también todo tipo de actividades como vídeos (*Youtube* o *Vimeo*), páginas web de compraventa o subastas *online* (*Amazon* o *eBay*) e incluso anuncios inmobiliarios creados por usuarios<sup>870</sup>. En todo caso, las reglas de exención en estos supuestos son las mismas con independencia de la actividad alojada que se desarrolle.

Dicho esto, resulta interesante resaltar un matiz diferencial con respecto a los anteriores puertos seguros en los que -recuérdese- su almacenamiento era

---

<sup>868</sup> «Section 512 (c) Information residing on systems or networks at direction of users: (1) In general.--A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider-- (A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing; (ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or (iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material; (B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and (C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity».

<sup>869</sup> «Examples of such storage include providing server space for a user's web site, for a chatroom, or other forum in which material may be posted at the direction of users», Senate Report, 105-190, 2<sup>a</sup> session, 11 de mayo 1998, p 43.

<sup>870</sup> *Costar Group Inc. v. Loopnet, Inc.*, 164 F. Supp. 2d 688 (D. Md. 2001).

provisional/transitorio/temporal, mientras que en este supuesto el material proporcionado por el usuario permanecerá alojado -en las redes o equipo del intermediario- el tiempo que considere oportuno.

Con todo, el intermediario que desee ver limitada su responsabilidad deberá cumplir las siguientes condiciones: (1) que no tenga conocimiento efectivo o aparente del contenido, o la actividad que utiliza ese contenido en el sistema o la red, sea ilícito o, si lo tuviere, proceda a removerlo o inhabilitar el acceso a dicho material; (2) que no perciba un beneficio económico directamente atribuible a la mencionada actividad ilícita, en el caso de que este intermediario tenga el derecho y la capacidad de controlar dicha actividad infractora; y (3) que tras la notificación de la infracción actúe con prontitud para retirar o bloquear el acceso al material mencionado en la notificación.

La primera de ellas se configura alrededor del halo de ignorancia que ha de impregnar al intermediario respecto del material ilícito alojado -o la actividad que utilice este material-, para poder disfrutar de su inmunidad o, en caso de ser conocedor del contenido ilícito, deberá proceder a su retirada o bloqueo. Esta ignorancia se entiende implícita puesto que el intermediario -como se viene advirtiendo- no tiene la obligación de monitorizar activamente su servicio -sería un excesiva carga, obviamente-. Ahora bien, una vez tenga conocimiento de este ilícito deberá rápidamente retirarlo o bloquearlo para ver liberada su responsabilidad.

Al respecto, existen diversas formas por las que un intermediario puede llegar a tener conocimiento del ilícito alojado, alguna no exenta de polémica<sup>871</sup>, y son:

(1) El conocimiento efectivo de la infracción (*actual knowledge*). Este conocimiento concurre cuando el intermediario sabe concretamente que la conducta alojada es ilícita. Generalmente, el titular de la obra vulnerada será la fuente originaria de este conocimiento efectivo mediante el uso de las notificaciones, -como se verá- encorsetadas a unos requisitos formales para su validez.

(2) El conocimiento aparente (*red flag knowledge*<sup>872</sup> o *constructive knowledge*) se dará cuando de las propias circunstancias

---

<sup>871</sup> Vid. *infra* Cap. V apdo. III.3.C.

indirectamente se evidencie el contenido ilícito o la actividad infractora.

En cuanto a la distinción entre ambos *conocimientos*, sin perjuicio del mencionado análisis jurisprudencial<sup>873</sup>, puede señalarse que el *conocimiento efectivo* es un estándar puramente subjetivo, mientras que el *conocimiento aparente* se caracteriza por su mayor objetividad<sup>874</sup>. En definitiva, lo que sucede es que se determina de forma objetiva un estándar subjetivo, tal y como sucede en nuestro Derecho. De hecho, la sentencia *Viacom vs. YouTube* del 2<sup>nd</sup> Circuit puntualiza que el *conocimiento efectivo* consiste en un conocimiento «subjetivo» de la infracción, mientras que el *aparente* se origina porque el intermediario debería «subjetivamente» estar al corriente de unos hechos que «objetivamente» cualquier persona razonable entendería ilícitos<sup>875</sup>. No obstante, un importante sector de la doctrina opina lo contrario: «el “actual knowledge”

---

<sup>872</sup> Traducido vendría a ser como una «señal de alarma o alerta roja».

<sup>873</sup> Vid. *infra* Cap. V apdo. III.3.C.

<sup>874</sup> «Subsection (c)(1)(A)(ii) can best be described as a “red flag” test. As stated in subsection (l), a service provider need not monitor its service or affirmatively seek facts indicating infringing activity (except to the extent consistent with a standard technical measure complying with subsection (h)), in order to claim this limitation on liability (or, indeed any other limitation provided by the legislation). However, if the service provider becomes aware of a “red flag” from which infringing activity is apparent, it will lose the limitation of liability if it takes no action. The “red flag” test has both a subjective and an objective element. In determining whether the service provider was aware of a “red flag”, the subjective awareness of the service provider of the facts or circumstances in question must be determined. However, in deciding whether those facts or circumstances constitute a “red flag”—in other words, whether infringing activity would have been apparent to a reasonable person operating under the same or similar circumstances—an objective standard should be used», S. Rep. No. 105-190, (1998), p. 44

<sup>875</sup> *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 31 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012): «the difference between actual and red flag knowledge is thus not between specific and generalized knowledge, but instead between a subjective and an objective standard. In other words, the actual knowledge provision turns on whether the provider actually or “subjectively” knew of specific infringement, while the red flag provision turns on whether the provider was subjectively aware of facts that would have made the specific infringement “objectively” obvious to a reasonable person. The red flag provision, because it incorporates an objective standard, is not swallowed up by the actual knowledge provision under our construction of the § 512(c) safe harbor. Both provisions do independent work, and both apply only to specific instances of infringement».

es razonablemente interpretado para referirse a supuestos concretos, mientras que el “red flag” se ocupa de generalidades<sup>876</sup>».

Otras dos exigencias que han de darse para ver exonerada el intermediario su eventual responsabilidad son, por un lado, no percibir directamente un beneficio económico de la actividad infractora alojada cuando el prestador tenga capacidad de control sobre la misma (estos requisitos: «*financial benefit directly attributable*<sup>877</sup>» y «*right and ability to control*<sup>878</sup>» han de cumplirse para que el intermediario no se vea amparado por el puerto seguro<sup>879</sup>), y, por otro, remover con prontitud -o bloquear- el acceso al material ilícito tras recibir la notificación de una infracción.

---

<sup>876</sup> M. B. NIMMER y D. NIMMER, «Nimmer on Copyright», § 12B.04[A][1][b], ed. 2012: «*the “actual knowledge” prong is reasonably construed to refer to specifics, whereas the “red flag” prong deals with generalities*».

<sup>877</sup> Una de las resoluciones de referencia que analiza el «*direct financial benefit*» fue el asunto *Perfect10 vs CCBill*. El 9<sup>th</sup> Circuit consideró la exigencia de quedar probada que «*la actividad infractora supone un atractivo para los suscriptores, no sólo un beneficio adicional [«We hold that “direct financial benefit” should be interpreted consistent with the similarly-worded common law standard for vicarious copyright liability. See, e.g., Ellison, 357 F.3d at 1078 (a vicariously liable copyright infringer “derive[s] a direct financial benefit from the infringement and ha[s] the right and ability to supervise the infringing activity”). Thus, the relevant inquiry is “whether the infringing activity constitutes a draw for subscribers, not just an added benefit”, Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC, 488 F.3d 1102, 1117-18 (2007), cert. denied, 522 U.S. 1062 (2007); Ellison v. Robertson, 357 F.3d 1072, 1079 (9th Cir. 2004)]. Siendo señalado en otro *Costar Grp. Inc. v. Loopnet, Inc.*, 164 F.Supp.2d 688, 704-05 (D.Md.2001) que dicho beneficio económico debía ser atribuible a la actividad ilícita.*

<sup>878</sup> Véase, entre otros, *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, L.L.C.*, 821 F. Supp. 2d 627, (S.D.N.Y. 2011); *Corbis*, 351 F.Supp.2d, (W.D.Wash.2004), revocada por otros motivos en *Cosmetic Ideas, Inc. v. IAC/Interactivecorp.*, 606 F.3d 612 (9<sup>th</sup> Cir. 2010); *Io Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc.*, 586 F.Supp.2d, N. D. Cal., Aug. 27, 2008; *Wolk v. Kodak Imaging Network, Inc.* 840 F.Supp.2d 724 (S.D.N.Y. 2012); *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d, 1173 (C.D. Cal. 2002), *Viacom Intern., Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d, 38 (2012), *Viacom International Inc. v. YouTube, Inc.*, 940 F.Supp.2d 110, 118-119 (S.D. N.Y. 2013).

<sup>879</sup> «*Both elements must be met for the safe harbor to be denied*», *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F.Supp.2d, 1109 (2004); *Io Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc.* 586 F.Supp.2d 1132, 1150 (N.D.Cal. 2008).

Amén de estas tres obligaciones, la *Digital Millennium Copyright Act* impone además<sup>880</sup>: la designación de un agente<sup>881</sup> (que se encargará de recibir las notificaciones de las supuestas infracciones del material ilícito alojado) y poner en funcionamiento el régimen extrajudicial de *notice and take down*<sup>882</sup>.

En definitiva, el intermediario podrá ser responsable cuando no retire o deshabilite el acceso al contenido ilícito alojado una vez sea conocedor de dicha ilicitud, o como la jurisprudencia ha puntualizado: «*la protección que la Digital Millennium Copyright Act concede a un prestador de servicios inocente*

---

<sup>880</sup> *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, Not Reported in F.Supp.2d, \*8 (2009): «*to prevail at trial, the service provider has the burden of proving that it properly designated a copyright agent and that it responded to notifications as required*».

<sup>881</sup> «(2) *Designated agent.*- *The limitations on liability established in this subsection apply to a service provider only if the service provider has designated an agent to receive notifications of claimed infringement described in paragraph (3), by making available through its service, including on its website in a location accessible to the public, and by providing to the Copyright Office, substantially the following information: (A) the name, address, phone number, and electronic mail address of the agent. (B) other contact information which the Register of Copyrights may deem appropriate. The Register of Copyrights shall maintain a current directory of agents available to the public for inspection, including through the Internet, and may require payment of a fee by service providers to cover the costs of maintaining the directory*».

<sup>882</sup> La DMCA fija claramente una serie de requisitos para la validez de estas notificaciones. Si bien estos seis requisitos enunciados en la sección 512 c (3) de la DMCA no han de ser cumplidos estrictamente para que sea válida una notificación. De hecho, su eficacia dependerá, en buena media, de que «sustancialmente» contenga la totalidad de la información de dicho artículo. No obstante, el legislador ha querido proteger los intereses de los titulares de las obras, habida cuenta de que no desestima de plano aquellas notificaciones que no cumplan todos los requisitos. En este sentido, el precepto matiza que en caso de contener esta notificación únicamente información relacionada con la identificación de la obra vulnerada, su titularidad e información sobre el contacto del reclamante (*i.e.* carece de firma, declaración jurada, entre otros) el intermediario deberá atenderla y, para ello, le obliga a contactar con el reclamante a fin de tomar las «medidas razonables» para que, finalmente, la notificación cumpla con todos los requisitos. Ahora bien, en caso de no conseguir esta información tras varios intentos «razonables» por parte del intermediario, conforme analizamos en la jurisprudencia al final del epígrafe, no deberá remover o bloquear dicho material ni notificar a la contraparte el procedimiento; *mutatis mutandis*: «archivará el asunto» y, en cualquier caso, no se le considerará que tenga un «conocimiento efectivo» de la infracción o actividad infractora.

*desaparece en el mismo momento en que este prestador de servicios pierda su inocencia, es decir, en el momento en que tenga conocimiento de que un tercero utiliza su sistema para infringir*<sup>883</sup>».

A mi juicio, resulta de interés la seriedad con la que se aborda el régimen de notificaciones por obligar al intermediario, que desee disfrutar de la exclusión, a comunicar un agente, sus datos de contacto y la información necesaria para que las notificaciones sean efectivas, no solo en la página web «*in a location accessible to the public*<sup>884</sup>» sino también a nivel institucional, pues -en este caso- ha de comunicarlo a la *Copyright Office*<sup>885</sup>. Puede considerarse además que el detalle con que se determinan los requisitos que ha de contener la notificación supone un éxito del legislador por dos motivos: quien vea vulnerado sus derechos puede saber con precisión que pautas ha de seguir para «denunciarlo» y, al mismo tiempo, se garantiza una seguridad al intermediario, quien no vendrá obligado a responder a aquella reclamación que no siga los patrones marcados por la *Digital Millennium Copyright Act*. De hecho, hubiera sido interesante que la Directiva sobre el Comercio Electrónico no hubiera tomado distancia en este aspecto para dejar en manos de la industria -a través de la autorregulación- el sistema de notificación y retirada cuyas consecuencias, conforme se verá en el siguiente capítulo, no están siendo positivas.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que este puerto seguro resulta, sin lugar a dudas, el más numeroso de todos en cuanto a pronunciamientos

---

<sup>883</sup> *ALS Scan, Inc. v. RemarQ Communities, Inc.*, 239 F.3d 619, 625 (2001): «*the DMCA's protection of an innocent service provider disappears at the moment the service provider loses its innocence, i.e., at the moment it becomes aware that a third party is using its system to infringe*».

<sup>884</sup> Sección 512(c)(2).

<sup>885</sup> La propia de web de la Oficina del *Copyright* facilita un formato: <<http://www.copyright.gov/onlinesp/agent.pdf>> y, además, un listado de todos los agentes designados por los intermediarios: [http://www.copyright.gov/onlinesp/list/a\\_agents.html](http://www.copyright.gov/onlinesp/list/a_agents.html). En este sentido, un ejemplo podría ser el siguiente enlace, donde se pueden ver todos los datos que *Google* ha aportado a la Oficina del *Copyright*: <http://www.copyright.gov/onlinesp/agents/g/google.pdf>



judiciales se refiere, bien sea por la dificultad añadida de averiguar cuando estamos ante un conocimiento aparente o bien por la ambigüedad de los términos empleados en algunos de sus requisitos, y a la vista de que una de las propuestas *de lege ferenda* de este estudio gira en torno a la implantación de un sistema común de «notificación y retirada» obligatorio a todos los Estados miembros de la Unión.



## **CAPÍTULO V. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.**

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. PUERTO SEGURO DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. 2. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN OTROS ORDENAMIENTOS ESTATALES EUROPEOS Y EN EL DERECHO NORTEAMERICANO. III. «CONOCIMIENTO EFECTIVO» Y ACTUACIÓN CON «DILIGENCIA». 1. EL CONOCIMIENTO EFECTIVO. A. ORIGEN DEL CONCEPTO. B. TRANSPOSICIÓN DEL «CONOCIMIENTO EFECTIVO» EN LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS. 2. ACTUACIÓN CON DILIGENCIA –EXPEDITIOUSLY-. 3. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL CONOCIMIENTO EFECTIVO Y EL DEBER DE DILIGENCIA. A. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA. a. EQUIPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO EFECTIVO CON LA RESOLUCIÓN JUDICIAL: INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA. b. HACIA UNA INTERPRETACIÓN AMPLIA DEL CONOCIMIENTO EFECTIVO. c. CONOCIMIENTO «APARENTE». d. SOBRE EL DEBER DE DILIGENCIA DEL INTERMEDIARIO ANTE UN ILÍCITO. B. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y JURISPRUDENCIA NACIONAL DE OTROS ESTADOS MIEMBROS. C. PERSPECTIVA DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE. a. ACTUAL KNOWLEDGE. b. CONOCIMIENTO APARENTE: DE LA SEÑAL DE ALARMA (O ALERTA ROJA) A LA CEGUERA VOLUNTARIA. IV. TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. TUTELA JUDICIAL: CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE CESACIÓN Y CAUTELARES DE SUSPENSIÓN. 2. TUTELA ADMINISTRATIVA: EL SISTEMA SINDE-WERT. 3. (SIGUE) RÉGIMEN DE NOTIFICACIÓN Y RETIRADA. A. PERSPECTIVA EUROPEA. a. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL ESPAÑOL DEL CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN. B. PROTOCOLO «EXTRAJUDICIAL» DEL NOTICE AND TAKEDOWN ESTADOUNIDENSE.

## I. Introducción.

Los motores de búsqueda, conforme se ha ido analizando a lo largo del presente trabajo, se han convertido en perfectos aliados para todo usuario que desee buscar información en la red -además de otras tantas funciones, cada vez más sofisticadas, que ofrecen estos gigantes prestadores de servicios-. También ha quedado ilustrado que las páginas de resultados, eventualmente, pueden mostrar contenidos que lesionan el derecho de un tercero<sup>886</sup>.

Por ello mismo, el legislador español creó un marco expreso de limitación de responsabilidad a estos instrumentos de búsqueda, en el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En cambio, el legislador europeo guardó silencio sobre esta actividad<sup>887</sup>.

---

<sup>886</sup> «El carácter polivalente de Internet hace que sea fácil de cometer una gran variedad de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Las mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual son puestas a la venta en Internet. Los motores de búsqueda a menudo permiten a los estafadores para atraer a los usuarios de Internet a sus ofertas ilegales disponibles para la venta o descargar» considerando que «los motores de búsqueda, pueden desempeñar también un papel importante en la reducción del número de infracciones, en particular mediante medidas preventivas y políticas de detección y retirada»; Bruselas COM (2010) 779 final. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al comité de las regiones, sobre la Aplicación 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 [SEC (2010) 1589 final], pp. 5-6.

<sup>887</sup> Aunque este silencio no debe ser entendido como su falta de reconocimiento, pues, el art. 21.2º DCE se refiere expresamente a ellos cuando puntualiza que «al examinar la necesidad de adaptar la presente Directiva, el informe analizará especialmente la necesidad de presentar propuestas relativas a la responsabilidad de los proveedores de hipervínculos y servicios de instrumentos de localización [...]». Tampoco debe olvidarse que la intención de la Comisión era seguir controlando y analizando las novedades que fueran aconteciendo de esta Directiva y remarcó que examinaría «cualquier necesidad futura de adaptar el presente marco en función de estas novedades, por ejemplo, la necesidad de limitaciones suplementarias de la responsabilidad para otras actividades como el suministro de hipervínculos y motores de búsqueda». Sin embargo, hasta la presente nada se ha vuelto a manifestar respecto a esta cuestión. Véase, en este sentido, el primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular

De esta guisa, a tenor de la legislación española, los prestadores estarán exentos de responsabilidad por la información ilícita de terceros que muestren a los usuarios, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Ley que, como se verá, están asociados al posible conocimiento efectivo del ilícito y, en su caso, a una reacción diligente para retirarlo o hacer imposible su acceso.

En efecto, se desprende que el legislador español optó por reproducir la literalidad del precepto dedicado a los prestadores de servicios de almacenamiento<sup>888</sup> para crear, con buen *criterio*<sup>889</sup>, la exoneración para estos prestadores de servicios de búsqueda.

Con todo, resulta muy interesante el cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo español respecto de la responsabilidad de este intermediario por el conocimiento efectivo del eventual ilícito intermediado, pues, a pesar de la posición restrictiva adoptada por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, desde el año 2009, el Alto Tribunal español abre la posibilidad de que el intermediario sea responsable de la mano de una interpretación amplia del conocimiento efectivo, acorde con la Directiva sobre el Comercio Electrónico, toda vez que el intermediario podrá igualmente ser conocedor del ilícito por indicios, *i.e.* conocimiento aparente.

---

el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico), Bruselas [COM (2003) 702 final], 21 de noviembre de 2003, p. 15.

<sup>888</sup> J. MASSAGUER, «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 de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)», *Pe i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003, p. 48, expone que: «la única diferencia entre las normas que se dedican a una y otra materia consiste en la omisión a toda referencia a la condición de intermediario o a la actividad de intermediación en relación con los proveedores de servicios de herramientas de búsqueda y de enlaces. Y es lógico que así sea, pues ciertamente no se compadece con su papel: el servicio que prestan consiste precisamente en una selección, más o menos automatizada e indiscriminada (en el caso de los proveedores de herramientas de búsqueda) o personal y meditada (en el caso de los proveedores de enlaces), de los contenidos ajenos, a los que se facilita el acceso a los propios clientes a través de los servicios que les ofrecen y prestan. En este sentido es innegable que la posición de estos proveedores de servicios se aproxima a la de los proveedores de contenidos, al tiempo que se aleja de la de los proveedores de emplazamiento».

<sup>889</sup> J. F. ORTEGA DÍAZ, *Los enlaces en Internet*, *ob cit.*, p. 152.

Esta última interpretación recuerda, a todas luces, al *conocimiento aparente* de la *Digital Millennium Copyright Act*, de manera que en el panorama español puede afirmarse que nos encontramos actualmente con un conocimiento efectivo -de carácter- «restrictivo» fijado por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, un conocimiento efectivo –amplio- derivado de la interpretación extensiva de la Directiva sobre el Comercio Electrónico y, además, un conocimiento indiciario. Pero, en todo caso, si el intermediario no actúa con diligencia para eliminar o bloquear el pertinente contenido se le imputará responsabilidad derivada del ilícito alojado, transmitido o mostrado.

## II. Puerto seguro de los motores de búsqueda.

Los prestadores de estos servicios de intermediación actúan, en su gran mayoría, de forma gratuita, en la medida en que sus herramientas (incluyéndose los conocidos buscadores *Google*, *Bing*, o el asiático *Baidu*<sup>890</sup>, siempre que el enlace se dirija a contenidos de terceros, es decir, «*a otros sitios de Internet*<sup>891</sup>») podrán ser utilizadas por cualquier usuario sin mayor obstáculo que disponer de un dispositivo con acceso a la red y teclear la página web del buscador.

De ahí que la gratuidad de estos servicios haya sembrado dudas acerca de su sujeción al ámbito de aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, sobre todo, visto que uno de los requisitos exigidos por la legislación europea para su calificación como intermediario es que la prestación del servicio sea «*a título oneroso*<sup>892</sup>». Sin

---

<sup>890</sup> Estos tres buscadores, por orden, son los más populares, i.e. con mayor afluencia mundial según el estudio realizado en agosto de 2013 (disponible en: <http://www.karmasnack.com/about/search-engine-market-share/>).

<sup>891</sup> De acuerdo con la definición del anexo «DEFINICIONES» de la Ley, en su apdo. b señala: «*son servicios de intermediación [...] la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet*».

<sup>892</sup> Cdo. 17 DCE: «*La definición de servicios de la sociedad de la información ya existe en el Derecho comunitario [...] Dicha definición se refiere a cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico para el tratamiento*

embargo, esta incertidumbre queda despejada a tenor del considerando dieciocho de la Directiva sobre el Comercio Electrónico cuando señala que *«los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos»*.

### **1. Ámbito de aplicación del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.**

En el panorama nacional, el mencionado artículo 17 de la Ley 34/2002 engloba todos aquellos prestadores cuyos servicios consistan en facilitar *«enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos»*; de modo que les garantiza la impunidad *«por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios»*, siempre que (1) ni tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o (2) si lo tuvieren, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. De tal manera que el ámbito de aplicación de este artículo se ciña exclusivamente a la limitación de la responsabilidad derivada por la *«información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios»<sup>893</sup>*.

A continuación matiza, de forma restrictiva, cuando gozan estos intermediarios de un conocimiento efectivo del ilícito. Afirma, en este sentido, que *«se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento [...] cuando un órgano competente 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*

---

*(incluida la compresión digital) y el almacenamiento de datos, y a petición individual de un receptor de un servicio [...]»*.

<sup>893</sup> P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, ob. cit., p. 268.

*resolución [...]».* No obstante, continúa acertadamente exponiendo «*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 establecerse*»; (he aquí donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha acogido para albergar el conocimiento indiciario y la interpretación flexible del efectivo).

El segundo apartado, de confusa redacción, configura la responsabilidad de estos prestadores cuando el titular del sitio web enlazado -que contiene actividades o contenidos ilícitos o que lesionan bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización- actúe bajo su dirección, autoridad o control. En otras palabras, según F. CARBAJO, «*el sujeto que ejerce el control -en este caso el proveedor de enlaces y motores de búsqueda—responderá de la ilicitud o lesividad de los contenidos de sus subordinados a los cuales remite a sus clientes o usuarios, tenga o no participación real o material en la elaboración y difusión de esos contenidos o informaciones*<sup>894</sup>».

En resumen, la Ley 34/2002 establece que el conocimiento efectivo podrá ser adquirido de tres formas distintas, aunque la doctrina nacional no es pacífica al respecto. Un sector considera que estos tres supuestos son no excluyentes<sup>895</sup>, mientras que otro sector<sup>896</sup> estima que el precepto debe ser entendido de forma restrictiva, es decir: únicamente dando cabida a estos tres citados supuestos. Por el contrario, conforme se verá en el apartado dedicado al

---

<sup>894</sup> F. CARBAJO, «La responsabilidad por hiperenlaces e instrumentos de búsqueda en Internet», *Revista práctica de Derecho de Daños*, nº 20, 2004, p. 16.

<sup>895</sup> Entre otros, P. A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet*, ob. cit., p. 249; J. M. BUSTO LAGO, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)», en L. F. REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, ob. cit., p. 1040-1043; M. PEGUERA, «Servicios de la sociedad de la información», en M. PEGUERA (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, UOC, Barcelona, 2005, pp. 168-169; *Id.*, *La exclusión de la responsabilidad de los intermediarios*, ob. cit., pp. 298-307.

<sup>896</sup> S. CAVANILLAS, «La responsabilidad civil en Internet», en J. A. MORENO MARTÍNEZ, (coord.), *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Dykinson, Madrid, 2007, pp. 112-117; *Id.*, «Deberes de los servidores en la LSSICE», en S. CAVANILLAS (coord.), *Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis multidisciplinar*, Comares, Granada, 2005, pp. 38 y ss.



análisis jurisprudencial, nuestros tribunales son partidarios de una interpretación no excluyente<sup>897</sup>.

Con todo, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico señala que este conocimiento efectivo lo será: a través de una resolución dictada por una autoridad judicial o administrativa competente que declare la ilicitud del contenido; mediante procedimientos voluntarios entre los intermediarios y usuarios, es decir, mediante un sistema similar al *takedown notice* estadounidense, y, por último -dejando la puerta abierta a cualquier novedad legislativa o acuerdo *inter partes*, como serían los códigos de conducta fijados en el artículo 18 de la Ley de Comercio Electrónico-, por cualquier otro medio de conocimiento efectivo «*que pudiera establecerse*».

En la práctica, desafortunadamente, estos procedimientos de detección y retirada no están obteniendo los resultados deseados -si se confronta con su homólogo *notice and takedown* norteamericano-, motivo por el cual el legislador europeo debería, a mi juicio, instaurarlo de manera obligatoria en todos los Estados miembros para alcanzar una armonización sin fisuras. Cabe señalar, en efecto, que existen planteamientos en el seno de la Unión Europea con el fin de «*aumentar la eficacia de los mecanismos de eliminación de abusos y de información ilegal en un marco que garantice al mismo tiempo la seguridad jurídica, la proporcionalidad de las normas aplicables a las empresas y el respeto de los derechos fundamentales. [...] Frente a la multiplicación de normas y de jurisprudencia en los Estados miembros, parece, pues, necesario establecer un marco europeo horizontal para los procedimientos de notificación y acción*<sup>898</sup>». Se analizará, a lo largo de este

---

<sup>897</sup> Por avanzar algunas resoluciones que así lo entendieron está la SAP de Lugo (sec. 1ª), nº 538/2009, de 9 de julio [JUR 2009\328919] que, al respecto, señaló: «*ello no impide a juicio de esta Sala que el conocimiento de la ilicitud pueda probarse de alguna otra forma, pues no estamos ante ninguna numeración taxativa, sino una presunción (resolución judicial conocida) "ad ex emplum", y que a "sensu contrario" no impediría probar el conocimiento efectivo por cualesquiera otro medio*».

<sup>898</sup> «Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea», Bruselas, 11 de enero de 2012 [COM (2011) 942 final]. También resulta de interés el Protocolo europeo firmado en mayo de 2011 entre los principales titulares de derechos y las plataformas de Internet sobre la venta en línea de productos falsificados que requiere, además de un sistema de notificación y retirada, una acción contra las

capítulo, la necesidad de crear un marco común europeo sobre un sistema de notificación y retirada.

De la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en particular de los artículos 16 y 17, cabe recordar el tenso debate entre los grupos parlamentarios, principalmente por los -entonces- grupos de la oposición. Estos últimos consideraron que la normativa debatida mermaba la libertad de expresión por referirse al «órgano competente», generalmente, a la Administración -y no precisamente a la Justicia<sup>899</sup> - a la hora de poder retirar o bloquear un contenido

---

infracciones reiteradas y medidas preventivas y proactivas (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/memorandum\\_04052011\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf)).

<sup>899</sup> Resultan de interés los argumentos esgrimidos por la entonces Ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, al presentar el Proyecto de Ley, como los de los portavoces de los grupos de la oposición. La Ministra señaló que: «en el ámbito de los contenidos, los prestadores de servicios que actúen como servidores o alojadores son responsables de los daños y perjuicios causados por los contenidos ilícitos difundidos únicamente cuando concurren una de estas dos circunstancias: que conozcan la ilicitud de tales contenidos previamente a su difusión o que no presten su colaboración a los órganos judiciales para su retirada tras la declaración de ilicitud. [...] En este sentido, el Proyecto de Ley no introduce cambio alguno respecto a la distribución de competencias entre la Administración pública y los juzgados y tribunales de justicia. *En consecuencia, si la autoridad administrativa es competente para sancionar, por ejemplo, la venta de medicamentos fuera de las farmacias o para sancionar la venta de armas sin licencia, también lo será para sancionar estas mismas actividades en la red pudiendo, pues, exigir la retirada de la página web a su titular. Del mismo modo, si la autoridad administrativa carece de competencia para decretar el cierre, por ejemplo, de un periódico —medida que tan sólo pueden adoptar los órganos judiciales— serán, pues, los órganos judiciales y no la autoridad administrativa los competentes para proceder a dicho cierre cuando este periódico se difunda en formato digital.* Por supuesto, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tanto los órganos administrativos como los judiciales deben ajustarse en todo caso a los procedimientos, principios y normas que resulten aplicables. Se trata, por tanto, señorías, de garantizar el más escrupuloso respeto a los derechos y libertades fundamentales, como es la libertad de expresión o el derecho a emitir y recibir información, los cuales deben ser tutelados, tal y como proclama nuestra Constitución, por los órganos jurisdiccionales. En la redacción del proyecto de ley y por razones de técnica legislativa se ha estimado conveniente recurrir a una fórmula genérica en la delimitación de competencias entre la Administración pública y los órganos judiciales. Así, la referencia a una autoridad u órgano competente pretende englobar todos los supuestos de hecho que pueden darse en la realidad. Con ello se evita una enumeración exhaustiva de todos los casos posibles de ejercicio de las competencias que la Administración pública y los órganos jurisdiccionales ostentan con relación a las actividades prestadas a través de Internet» [Énfasis añadido].

*a priori* ilícito. Estos argumentos esgrimidos en su día resultan de actualidad por la promulgación, hace escasos dos años, de la conocida como Ley Sinde<sup>900</sup>. Una Ley que crea la Comisión de Propiedad Intelectual, y, recientemente, por la entrada en vigor de su reglamento (Real Decreto 1889/2011, de 30 diciembre) que regula el funcionamiento<sup>901</sup>.

---

Todos los grupos parlamentarios de la oposición formularon enmiendas a la totalidad. Algunos de los argumentos fueron que: «[...] el proyecto de ley atribuye unas competencias excesivas de intervención a la Administración que, a nuestro entender, entran de forma clara en la vulneración de posibles derechos fundamentales y, como consecuencia, estamos ante un trato distinto e injustificado entre los medios de comunicación tradicionales y los que se hallan en la red y no se excluye la posibilidad de actuaciones administrativas que censuren opiniones, que sólo podrán ser restablecidas a posteriori». Otra parlamentaria dijo: «[...] no nos parece conveniente la realización de una legislación paralela —en definitiva, es lo que está haciendo este proyecto de ley— restringiendo además —y esto es lo más grave— sustancialmente derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información, pilares básicos de cualquier sistema democrático. El proyecto de facto viene a regular por ley ordinaria materias propias de derechos fundamentales, cuya modificación o regulación requeriría mayoría cualificada y una tramitación como ley orgánica. Además —podemos entrar en alguna materia concreta— en determinados artículos, sustancialmente el artículo 8 se produce una limitación de derechos fundamentales abiertamente inconstitucional. Es muy significativo el voto particular del señor López Tena respecto a dicho artículo en el Consejo General del Poder Judicial. Este proyecto de ley dota de poder desorbitado a la Administración permitiéndole cosas que en cualquier otro medio serían totalmente inadmisibles por la vía de legislación penal y, en definitiva, por respeto a los derechos humanos». Igualmente, el representante del Bloque Nacionalista Galego dijo: «[...] se restringe, de forma yo creo que inconstitucional, la libertad de expresión en Internet, permitiendo incluso adoptar por la Administración medidas equivalentes al secuestro de publicaciones, como ordenar a un prestador de servicios que cierre una página cuando —se dice en el artículo 8— se estime que atente o pueda atentar contra valores como el orden público, la salud pública, consumidores, usuarios, etcétera, conceptos jurídicos demasiado indeterminados como apoderar tan ampliamente a la Administración», véase el Diario de sesiones de las Cortes Generales, de 11 de abril de 2002, nº 152, pp. 7693-7713.

<sup>900</sup> Se le conoce así por el nombre de la propia Ministra de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ángeles González-Sinde. Se trata de la «disposición final cuadragésima tercera» de la Ley de Economía Sostenible, aprobada el 15 de febrero de 2011 y publicada el 5 de marzo de 2011 en el BOE, entrando en vigor al día siguiente.

<sup>901</sup> El reglamento fue publicado en el BOE de 31 diciembre 2011, nº 315/2011 [pág. 147011], esta vez, de la mano del gobierno de Mariano Rajoy motivo por el cual se ha rebautizado como Ley «Sinde-Wert», este último por el apellido de su Ministro de Cultura.

De nuevo, sea dicho, la polémica ha estado presente desde el inicio de la tramitación de la Ley Sinde, ora por los autores, las industrias culturales ora por la comunidad internauta, administradores de páginas webs, entre otros, porque si su loable fin es erradicar las vulneraciones de los contenidos protegidos en Internet, -con especial énfasis en las páginas web de enlaces-, comete, a mi juicio, el error de atribuir las funciones para restablecer la legalidad mayoritariamente a la Administración, en concreto al Ministerio de Cultura. En cualquier caso, al final del presente capítulo se detendrá la atención en este órgano, si bien conviene avanzar que el Tribunal Supremo, en sentencia de 31 de mayo de 2013<sup>902</sup>, ha anulado parcialmente un artículo de su reglamento<sup>903</sup>, al considerar que la eliminación de un enlace o contenido (por parte de un *webmaster*) tras ser requerido por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no equivale, o presupone, un reconocimiento implícito de vulneración de la propiedad intelectual, lo que equivale a situar el núcleo de su análisis en los órganos jurisdiccionales.

Volviendo a la dicción literal del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico resta por recordar, de igual modo que hace la disposición dedicada al *hosting*, que para ver estos intermediarios liberada su responsabilidad, el legislador ha optado por utilizar una misma terminología, a saber: conocimiento efectivo y actuar con diligencia. De modo que sendos elementos se vertebran como principales componentes que podrán dar sustento a la eventual responsabilidad de estos intermediarios, si bien resulta necesario averiguar el origen, su interpretación jurisprudencial y realizar un somero análisis de las distintas legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos de América para concluir sobre la conveniencia de efectuar algunas mejoras del actual sistema español.

---

<sup>902</sup> STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª), de 31 de mayo de 2013, recurso número 185/2012 [RJ 2013\456].

<sup>903</sup> «Artículo 20. *Retirada voluntaria y fase de alegaciones: 2. En caso de que, atendiendo al requerimiento de la Sección Segunda, el responsable del servicio de la sociedad de la información voluntariamente interrumpa el servicio o retire el contenido respecto al que se dirige el procedimiento, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite, notificando tal circunstancia a los interesados y ~~dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración~~*» [nota: el apdo. en cursiva y tachado (i.e. *en cursiva*) ha sido declarado nulo por la citada STS].

## 2. Exención de responsabilidad en otros ordenamientos estatales europeos y en el derecho norteamericano.

La Directiva sobre el Comercio Electrónico, como se ha puesto de relieve, no abordó expresamente estas actividades, pero tampoco impidió que los Estados miembros, libremente, decidieran crearles un marco de exoneración de responsabilidad. De hecho, esta carencia legislativa no ha supuesto impedimento alguno para que ciertos Estados miembros, como Portugal<sup>904</sup>, Austria<sup>905</sup> o Hungría<sup>906</sup>, al igual que España, hayan creado un marco específico para exonerar de responsabilidad a estos sujetos<sup>907</sup>, ni tampoco para que pueda

---

<sup>904</sup> Decreto-Ley n° 7/2004 de 7 de enero (Comercio Eletrónico) (disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5537>). «Artigo 17. Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços de associação de conteúdos. Os prestadores intermediários de serviços de associação de conteúdos em rede, por meio de instrumentos de busca, hiperconexões ou processos análogos que permitam o acesso a conteúdos ilícitos estão sujeitos a regime de responsabilidade correspondente ao estabelecido no artigo anterior».

<sup>905</sup> E-Commerce Act - ECGOriginal version: Federal Law Gazette I No. 152/2001 date of the version: 1 February 2010 (disponible en inglés: [http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV\\_2001\\_1\\_152/ERV\\_2001\\_1\\_152.pdf](http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_2001_1_152/ERV_2001_1_152.pdf)).

*Exclusion of responsibility for search engines:* «§ 14. (1) A service provider which provides users with a search engine or other electronic aids to search for third-party information shall not be responsible for the information retrieved, provided the service provider: 1. does not initiate the transmission of the retrieved information; 2. does not select the receiver of the retrieved information; and 3. does not select or modify the retrieved information. (2) Para 1 shall not be applicable if the person from whom the retrieved information stems is subordinate to or supervised by the service provider».

<sup>906</sup> Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services, promulgated on 24th of December, 2001 (disponible en inglés: [http://english.nmhh.hu/dokumentum/150094/108\\_2001\\_el\\_comm\\_torv\\_20070502.pdf](http://english.nmhh.hu/dokumentum/150094/108_2001_el_comm_torv_20070502.pdf)).

*Article 11:* «The intermediary service provider defined in Article 2 ld [provides tools to the recipient of the services facilitating the search for information (search functions)] shall not be liable for the damage caused by ensuring access to information, as specified in Article 2 ld, if: a) it does not have actual knowledge of unlawful activity related to the information and is not aware of the fact that the information infringes the right or legitimate interest of any party; and; b) upon obtaining such knowledge or awareness of the facts specified in subparagraph a), it acts expeditiously to remove or to disable access to the information».

<sup>907</sup> Véase, Bruselas, 21.11.2003 COM (2003) 702 final, p. 15-16, n. p. 5. Además, conviene señalar que Alemania tenía preparada una modificación de su *Tele Media Act* en la que abordaba, entre otras, la responsabilidad de los motores de búsqueda (sec. 8a Tele Medios Act-

argumentarse una desfragmentación legislativa ni, por supuesto, la existencia de ningún tipo de problema para el mercado interior por el hecho de que algunos Estados miembros hayan abordado su limitación<sup>908</sup>, siendo la intención del legislador europeo, al menos en su día, valorar la necesidad de abordar este puerto seguro en futuras reformas tras la puesta en funcionamiento de la Directiva en todos los Estados miembros. Ciertamente, esta iniciativa del artículo 21.2 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico se ha quedado en simples intenciones, puesto que no existe en la actualidad ningún informe ni documento de la Comisión Europea que apunte hacia este puerto seguro ni tampoco la creación de otros nuevos, a mi juicio, necesarios para aguantar el envite iniciado por la tecnología.

En todo caso, los Estados miembros que no han abordado esta exención en sus legislaciones superan su carencia mediante la calificación del servicio prestado bien como *mere conduit*, *caching* o *hosting*<sup>909</sup>. En tal sentido apuntaría, *v. gr.*, el citado asunto *Copiepresse vs Google* de la Corte de apelación de Bruselas<sup>910</sup> o la decisión alemana relacionada con las imágenes en miniatura (caso *Vorschaubilder*<sup>911</sup>) en el que se consideró que el servicio de búsqueda de imágenes podría beneficiarse de la exención del *hosting* del artículo 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico. Tampoco debe olvidarse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro (asunto *Google France y Google v Louis Vuitton*) que el servicio de referenciación de

---

E) y los enlaces -hipervínculos- (Art. 10 bis Ley de Medios de Comunicación Tele-E). Sin embargo, finalmente no se ha aprobado por el principio de la discontinuidad en el derecho constitucional alemán. T. HOEREN y S. YANKOVA, «The Liability of Internet Intermediaries - The German Perspective», *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*, IIC 5/2012, pp. 530-531.

<sup>908</sup> «Resulta alentador que la jurisprudencia reciente de los Estados miembros reconozca la importancia de los enlaces y los instrumentos de búsqueda para el funcionamiento de Internet. En general, esta jurisprudencia parece ajustarse al objetivo del mercado interior de garantizar la prestación de servicios básicos de intermediación, con lo que se fomenta el desarrollo de Internet y del comercio electrónico. En consecuencia, dicha jurisprudencia no parece plantear ningún problema para el mercado interior», Bruselas, 21 de noviembre de 2003 [COM (2003) 702 final], p. 16.

<sup>909</sup> «A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services». Bruselas, 11 de enero de 2012 [SEC (2011) 1641 final], p. 27.

<sup>910</sup> *Vid. supra* Cap. III apdo. II.4.A.

<sup>911</sup> *Vid. supra* Cap. III apdo. II.4.C.

*Google Adwords* debe considerarse, bajo ciertas condiciones, dentro del ámbito de aplicación de la exención del servicio de alojamiento del mismo artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE; no como un intermediario de «enlaces a contenidos», por abordarse únicamente este puerto seguro en las legislaciones nacionales<sup>912</sup>.

Desde la perspectiva angloamericana, la profesora P. SAMUELSON resume que la sección 512 de la *Digital Millennium Copyright Act* «permite a los ISPs (1) transmitir contenido digital de un usuario a otro libre de la preocupación acerca de si el material transmitido o no está infringiendo, (2) almacenar contenido digital en nombre de clientes, (3) almacenar en caché el contenido digital para que sea más accesible a los clientes, y (4) facilitar las consultas de los usuarios para localizar la información de su interés<sup>913</sup>». De forma que resta por analizar, de los cuatro puertos seguros, el apartado (d)<sup>914</sup> dedicado a las *information location tools*.

---

<sup>912</sup> Vid. «The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives (Forging partnerships for advancing policy objectives for the Internet economy, Part II)», OCDE, 22/06/2011, DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, p. 21

<sup>913</sup> P. SAMUELSON *et al.*, «The Copyright Principles Project: Directions for Reform», *Berkeley Tech. L.J.*, vol. 25, 2010, p. 1195.

<sup>914</sup> «A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the provider referring or linking users to an online location containing infringing material or infringing activity, by using information location tools, including a directory, index, reference, pointer, or hypertext link, if the service provider: (1)(A) does not have actual knowledge that the material or activity is infringing; (B) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or (C) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material; (2) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and (3) upon notification of claimed infringement as described in subsection (c)(3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity, except that, for purposes of this paragraph, the information described in subsection (c)(3)(A)(iii) shall be identification of the reference or link, to material or activity claimed to be infringing, that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate that reference or link».

El legislador, en efecto, tuvo muy presente la importancia de estas herramientas al elaborar la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>915</sup>, y, para promover su desarrollo, les concedió un terreno de inmunidad previo cumplimiento de las condiciones fijadas en el apartado (d) de la mencionada sección 512.

Desde esta perspectiva, a pesar de no atreverse el legislador o, mejor dicho, no querer definir el significado de las *information location tools*<sup>916</sup> en la *Digital Millennium Copyright Act*, cuando si lo hizo con otros puertos seguros, tal vez para no restringir una futura exención de responsabilidad de estos intermediarios por los propios avances de la tecnología, se pretende limitar aquella responsabilidad por la infracción nacida por vincular o recomendar contenidos a los usuarios a través de herramientas de búsqueda de información, incluido un directorio, índice de referencia, enlace o un enlace de hipertexto. Además, de su lectura se observa que el *framing* no se menciona como ejemplo de herramienta para localizar información, de modo que siendo un tipo de enlace no queda clara su calificación como puerto seguro<sup>917</sup>.

En todo caso, el intermediario que desee alcanzar la impunidad por el contenido o actividad ilícita facilitada al usuario, deberá cumplir una serie de requisitos, como, *v. gr.*: no tener conocimiento efectivo, ni aparente, del contenido o actividad ilícita enlazada, en cuyo caso deberá eliminar -o hacer inaccesible- rápidamente este contenido, no deberá recibir beneficios

---

<sup>915</sup> «*Information location tools are essential to the operation of the Internet; without them, users would not be able to find the information they need. Directories are particularly helpful in conducting effective searches by filtering out irrelevant and offensive material. The Yahoo! directory, for example, currently categorizes over 800,000 on-line locations and serves as a «card catalogue» to the World Wide Web, which over 35,000,000 different users visit each month. Directories such as Yahoo!'s usually are created by people visiting sites to categorize them. It is precisely the human judgment and editorial discretion exercised by these cataloguers which makes directories valuable»*, *ibíd.*, p. 58.

<sup>916</sup> «*The term “information location tools” includes: a directory or index of on-line sites or material, such as a search engine that identifies pages by specified criteria; a reference to other on-line material, such as a list of recommended sites; a pointer that stands for an Internet location or address; and a hypertext link which allows users to access material without entering its address»*. H. R. REP. n° 105-551(II), p 56-57; S. REP. n° 105-190, p. 49.

<sup>917</sup> I. BALLON y K. KUPFERSCHMID, «Third Party Liability under the Digital Millennium Copyright Act: New Liability Limitations and More Litigations for ISPs», *Cyberspace Lawyer*, 1998, p. 8.



directamente atribuibles a la actividad ilícita -en caso de que el prestador tenga derecho y capacidad para controlar la actividad ilícita (como en el *hosting* previamente analizado)- y, por último, deberá eliminar -o hacer inaccesible- el contenido ilícito tras recibir una notificación -es decir, cumplir el sistema del *takedown notice* de la sección del 512(c)(3) de la *Digital Millennium Copyright Act* (i.e. del *hosting safe harbor*)-.

Ahora bien, teniendo en cuenta que todo prestador ha de cumplir -previamente- los requisitos comunes<sup>918</sup> para beneficiarse de la calificación de puertos seguros, algunas veces han considerado que los motores de búsqueda difícilmente podrán dar cumplimiento a varias de estas condiciones<sup>919</sup>. En efecto, estos autores consideran que la dificultad reside en adoptar medidas eficaces contra aquellos «*infractores reincidentes*» porque los buscadores carecen de «*suscriptores y titulares de cuentas*» para suprimir -únicamente son enlaces-. Asimismo consideran que las reproducciones almacenadas en la *cache* generan incertidumbre respecto del requisito de no interferir con las medidas técnicas<sup>920</sup> impuestas por el titular de la obra.

La jurisprudencia tampoco ha ayudado a despejar estas incógnitas, pues, en algunos supuestos se ha liberado al intermediario de responsabilidad sin dar

---

<sup>918</sup> Sección 512 (i), *vid. supra* Cap. IV, apdo. IV.4.

<sup>919</sup> C. WALKER, «Application of the DMCA safe harbor provisions to search engines», *Va. J.L. & Tech.*, vol. 9, 2004, p. 41, opina que estos intermediarios deberían quedar eximidos del cumplimiento de los requisitos del 512 (i). Igualmente, véase: N. BASHOR, «The cache cow: can caching and copyright co-exist?», *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 6, 2006, p. 106; A. BLOM, «Search engines and § 512(d) of the DMCA», *Case W. Res. J.L. Tech. & Internet*, vol. 1, 2009, pp. 51-52.

<sup>920</sup> *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F.Supp.2d 1146 (2002), n. p. 18, señala que: «“the definition of standard technical measures includes a requirement that they be “developed pursuant to a broad consensus of copyright owners and service providers in an open, fair, voluntary, multi-industry standards process”, 17 U.S.C. § 512(i)(2)(A). There is no indication that the “strong urging” of both the House and Senate committees reporting on this bill has led to “all of the affected parties expeditiously [commencing] voluntary, inter-industry discussions to agree upon and implement the best technological solutions available to achieve these goals”, H.R. Rep. 105-551(II), at 61; S. Rep. at 52. It thus appears to be an open question if any conduct or policy could interfere with “standard technical measures”. See 3 Nimmer on Copyright § 12B.02[B] [3], at 12B-29 (“Given the incentives of the various parties whose consensus is required before any such technical measures can win adoption, it seems unlikely ... that the need for any such monitoring will eventuate”))».

cumplimiento a estas condiciones generales<sup>921</sup>, pero, en otras, v. gr., *In re Aimster Copyright Litigation*<sup>922</sup>, se falló que el intermediario (en este caso, era un prestador de servicios de intercambio de archivos) no quedaba amparado por ningún puerto seguro al no satisfacer la toma de medidas necesarias para acabar con infractores reincidentes pero, además, tampoco había cumplido con las premisas del artículo dedicado a las *information location tools*. De hecho, este intermediario tuvo conocimiento efectivo y aparente de la actividad ilícita alegada, toda vez que no había acreditado ninguna actuación tendente a remover o bloquear el acceso del material infractor<sup>923</sup>. La Corte de apelación confirmó que no gozaba de la calificación como puerto seguro por incumplir el mandato de la sección 512 (i) de la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>924</sup>.

Por ello, a mi juicio, se ha creado una especie de *entente cordiale* aceptándose la calificación de los buscadores como puertos seguro, aunque se incumplan sus condiciones generales (en realidad, se tolera el incumplimiento de sólo una condición), porque, como se entrevé, les supone un difícil o imposible cumplimiento.

En cuanto a otras relevantes decisiones pueden citarse, entre otras, *Arista Records vs MP3Board*<sup>925</sup>, en las que varias compañías discográficas demandaron por infracción vicaria y contributiva a *MP3Board*, porque facilitaba a través de su página la localización de archivos a sus usuarios. En concreto, estos archivos de música no eran almacenados en su página, sino que su buscador facilitaba el acceso de esta música a los usuarios. El tribunal razonó -sobre este puerto seguro- que si bien el intermediario podía cumplir con la

---

<sup>921</sup> Entre otras, *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F.Supp.2d 1146, 1182 (2002), a pesar de no cumplir el intermediario con los requisitos comunes del 512 (i) de la *Digital Millennium Copyright Act*, el tribunal consideró que podría -de forma residual- subsumirse en el puerto seguro de los motores de búsqueda, pero no como enlaces. En *Perfect 10, Inc. v. CCBill L.L.C.*, 340 F. Supp. 2d, 1088 (C. D. Cal. 2004) señaló que «*the focus of § 512(i) is on infringing users rather than on content*», y en *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d, 1174 (9th Cir. 2007): «*Google cannot terminate those third-party websites or block their ability to “host and serve infringing full-size images” on the Internet*».

<sup>922</sup> *In re Aimster Copyright Litigation*, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, September 4, 2002 252 F.Supp.2d 634.

<sup>923</sup> *Ibid.*, p. 661.

<sup>924</sup> *In re Aimster Copyright Litigation*, United States Court of Appeals, Seventh Circuit. June 30, 2003, 334 F.3d 643.

<sup>925</sup> *United States District Court*, S. D. New York, de 29 de agosto 2002.

definición de un proveedor de servicios, para gozar de su exención, debía superar otros requisitos de la sección 512 de la *Digital Millennium Copyright Act*. De ahí que este artículo, más que ofrecer una exención total, limita la responsabilidad. Y, vista la existencia de otros hechos apuntado a un conocimiento de la actividad ilícita por parte del intermediario no podía obtener, por tanto, el *summary judgment*<sup>926</sup>.

En *Perfect 10 Inc. v. CCBill LLC*, la titular de las fotografías eróticas demandó nuevamente a varios intermediarios -entre ellos, a los prestadores de servicios de alojamiento, de verificación de edad, de pago, entre otros- por la infracción de los derechos sobre sus obras<sup>927</sup>. Tras argumentar que la demandada *Internet Key* (un prestador de servicios de verificación de edad para páginas de contenidos de adulto que, procesado el pago, emitía la contraseña mostrando un hipervínculo para que el usuario pudiera acceder a la web) no encajaba en el apartado (d) de la sección 512 de la *Digital Millennium Copyright Act* al no utilizar una herramienta para localizar la información como lo hacía *Yahoo!* o *Google*, la Corte del Distrito señaló que esta sección (d) abordaba todos aquellos intermediarios que enlazaran o remitieran a los usuarios a sitios que contuvieran material o una actividad ilícita a través de un directorio, índice, referencia, punto, enlace de hipertexto o similares<sup>928</sup>. De ahí que le hallara amparado por la sección 512 (d). Apelada la sentencia, el *Ninth Circuit* revocó este aspecto al entender que la mayoría de sus funciones quedaban fuera de la cobertura de la sección 512 (d) de la *Digital Millennium Copyright Act*. De manera que, si bien el mencionado hiperenlace podría quedar

---

<sup>926</sup> Literalmente: «*even if MP3Board meets the definition of a “service provider” it must still surmount the other hurdles of section 512—a proposition of doubtful certainty—to qualify for the liability limitations the statute affords. Notably, the statute limits liability rather than providing a complete exemption. [...]. Moreover, because there are material issues of fact regarding MP3Board's knowledge of the infringing activity—another factor weighed in the availability of the “safe harbor” provision—MP3Board cannot obtain summary judgment pursuant to the defense of lack of knowledge*».

<sup>927</sup> *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, United States District Court, California, June 22, 2004, 340 F.Supp.2d; 481 F.3d 751, (9<sup>th</sup> Circuit), cert. denied, 552 U.S. 1062 (2007).

<sup>928</sup> «*Section 512(d) does not state that the safe harbor is limited to Internet service providers that provide links to millions of websites. Nor does § 512(d) state that the use of an information location tool is limited to Internet service providers that do not have contractual relationships with their affiliate websites*», *ibíd.*, 1098-1099.

exento de conformidad con el apartado (n), en ningún caso podía entenderse que tuviera plena inmunidad sobre los otros servicios<sup>929</sup>.

En *Columbia Pictures Industries vs Fung*, varios estudios cinematográficos demandaron a *Gary Fung* porque la oferta de sus servicios y las páginas mantenidas como distribuidor inducían a terceros a infringir contenidos protegidos a través de un sistema híbrido de intercambio de archivos P2P, conocido como *BitTorrent*<sup>930</sup>.

La Corte del Distrito consideró que el intermediario estaba al corriente de la actividad ilícita llevada a cabo a través de su soporte, de manera que al no remover o bloquear el material carecía de la inmunidad preconizada en la sección 512 (d) de la *Digital Millennium Copyright Act*. Además, señaló el tribunal que existía una contrariedad inherente entre la responsabilidad por inducción<sup>931</sup> y los puertos seguros de la *Digital Millennium Copyright Act*, porque si bien la figura de la *inducement liability* se imputaba al sujeto por una -activa- mala fe dirigida a promover la infracción, respecto de la figura de los *safe harbors* ocurriría todo lo contrario, es decir, los puertos seguros basan su razón de ser en una conducta -pasiva- de buena fe a la hora de desempeñar un negocio legítimo en Internet.

Sobre tales premisas, el tribunal concluyó que, siendo los demandados responsables por inducción, no había amparo para su conducta<sup>932</sup>. El *Ninth Circuit* rechazó esta conclusión, confirmando la sentencia inferior por distintos motivos. Sostuvo que *Fung* tenía amplio «conocimiento de los hechos o

---

<sup>929</sup> *United States Court of Appeals, Ninth Circuit*, 29 de marzo de 2007, 481 F. 3d 751, 766: «even if the hyperlink provided by CCBill could be viewed as an “information location tool”, the majority of CCBill’s functions would remain outside of the safe harbor of § 512(d). Section 512(d) provides safe harbor only for “infringement of copyright by reason of the provider referring or linking users to an online location containing infringing material or infringing activity”. (Emphasis added). *Perfect 10* does not claim that CCBill infringed its copyrights by providing a hyperlink; rather, *Perfect 10* alleges infringement through CCBill’s performance of other business services for these websites. Even if CCBill’s provision of a hyperlink is immune under § 512(n), CCBill does not receive blanket immunity for its other services».

<sup>930</sup> *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, United States District Court, C.D. California. December 21, 2009, affirmed, 710 F.3d 1020 (9th Cir. 2013).

<sup>931</sup> Sobre la *inducement liability*, recuérdese, *supra* Cap. IV apdo. III.

<sup>932</sup> *Ibid.*, 18.

*circunstancias por lo que la actividad infractora era evidente», recibía beneficios económicos directos de la actividad ilícita y ostentaba «el derecho y la capacidad para controlar tal actividad»<sup>933</sup>.*

Por último, resta por comentar *Perfect 10 vs Google*<sup>934</sup>, ambos sujetos enfrentados continuamente, cuya controversia esta ocasión vino por su servicio *blogger*. *Google* fue demandada porque varios de sus servicios prestados -en concreto, *blogger*- vulneraban las imágenes de *Perfect 10* al enlazar a páginas de terceros que alojaban estas imágenes, como por su caché e, igualmente, por alojar en *blogger* las fotografías subidas por sus blogueros.

El tribunal se centró, en primer lugar, en analizar las condiciones -sección 512 (i) de la *Digital Millennium Copyright Act*- que debía reunir cualquier intermediario para ser calificado como puerto seguro. De manera que, siendo el primer y tercer requisito un hecho incontrovertido por las partes, el tribunal centró su análisis en la política contra infractores reincidentes implementada por *Google*. Concluyó que, en todos sus servicios ofrecidos, «*Google emplea una adecuada política y práctica contra el infractor reincidente*». Teniendo en cuenta, por tanto, que *Google* encajaba como puerto seguro, procedió entonces al análisis de sus actividades en función de cada uno de los distintos puertos.

Respecto a la sección 512 (d) de la *Digital Millennium Copyright Act* para la página web y el buscador de imágenes, el tribunal analizó las distintas notificaciones en función de su envío, es decir: el tribunal (con acuerdo de las partes) distinguió un primer grupo en el que las *notice* fueron enviadas por correo electrónico, un segundo en el que las quejas se adjuntaron a una tabla Excel y una tercera remesa de notificaciones enviadas en un soporte DVD.

---

<sup>933</sup> «*Fung was broadly “aware of facts or circumstances from which infringing activity [wa]s apparent”.* Moreover, he received a direct financial benefit from that infringing activity, and had the “right and ability to control such activity”».

<sup>934</sup> *Perfect 10, Inc. v. Google, Inc.*, Not Reported in F.Supp.2d (2010), United States, District Court California. No. CV 04-9484 AHM (SHx). | July 26, 2010.

Desde este análisis, el tribunal entendió que las notificaciones enviadas por correo electrónico (en vez de hacerlo a través del agente designado) no era el cauce idóneo, toda vez que eran sustancialmente deficientes<sup>935</sup>. Respecto de las notificaciones enviadas en una tabla Excel, consideró el tribunal que no suponía una carga indebida porque toda la información constaba en una misma página, quedando demostrado por *Perfect 10* que algunas de las notificaciones eran válidas, a tenor de la *Digital Millennium Copyright Act*. Y no habiendo retirado expeditivamente las mismas, el tribunal denegó «*Google's motion for summary judgment as to safe harbor for at least some of the Group B notices*».

Finalmente, respecto del último grupo de notificaciones, que consistía en una carta de presentación, una tabla Excel y un DVD con archivos de las imágenes, el tribunal consideró, citando el asunto *CCBill*, que «*como mínimo, los elementos esenciales de la notificación [...] se deben incluir en una sola comunicación escrita. De tal forma que, los avisos del grupo C no proporcionan toda esta información en un solo lugar, no se puede imputar a Google un conocimiento. Perfect 10, por tanto, no ha planteado una legítima cuestión de un hecho material sobre si Google es elegible para un Puerto seguro en virtud de la sección 512 d) de la Digital Millennium Copyright Act*<sup>936</sup>».

Esta resolución, que cierra el análisis jurisprudencial del puerto seguro dedicado a las *information location tools*, resulta a mi juicio de las más interesantes y completas porque analiza los requisitos comunes a todos aquellos intermediarios que deseen ser considerados puertos seguros y por las distintas perspectivas de una notificación y sus consecuencias. Así pues, con independencia del análisis correspondiente en el apartado IV.4, la claridad en

---

<sup>935</sup> Literalmente dijo que: «*Google has shown that there is no genuine dispute of material fact that the Group A notices did not provide notice under the DMCA*».

<sup>936</sup> Establece literalmente que: «*at a minimum, the essential elements of notification -the copyright owner's attestations of ownership, nonlicensed use, and veracity of the notice; contact information for the complainant; identification of the copyrighted work; and identification of the infringing material (including the location of that material and if necessary, a specific link under section 512(d))- must be included in a single written communication. Because the Group C notices fail to provide all of this information in one place, they do not impute knowledge to Google. Perfect 10 has therefore not raised a genuine issue of material fact as to whether Google is eligible for safe harbor under § 512(d)*».

las notificaciones, su precisión y el hecho de no haber generado una carga excesiva al intermediario para comprobar el ilícito alojado son aspectos fundamentales para el éxito de cualquier titular de contenidos protegidos que los vea vulnerados en la red.

### III. «Conocimiento efectivo» y actuación con «diligencia».

#### 1. Conocimiento efectivo.

##### A. Origen del concepto.

El antecedente europeo para analizar este conocimiento efectivo y la actuación con diligencia se encuentra en el artículo 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>937</sup>. Este artículo dedicado al puerto seguro del *hosting* no sufrió grandes cambios durante su tramitación, aunque, resulta curioso que la versión oficial en castellano de la Propuesta de Directiva publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 5 de febrero de 1999<sup>938</sup> señalara literalmente que «el prestador de servicios no tenga *realmente conocimiento* de que la actividad es ilícita», mientras que la versión inglesa atendía a «the provider does not have *actual knowledge* that the activity is illegal [...]». De

---

<sup>937</sup> Citamos este artículo de la directiva, como ya se ha dicho en alguna ocasión anterior, porque aborda el conocimiento efectivo en los prestadores de servicios de *hosting -a posteriori* fijado en el art. 16 LSSICE-. De manera que tanto la jurisprudencia del TJUE como la nacional de otros Estados miembros nos servirán de referencia a la hora de analizar nuestro puerto seguro dedicado a los motores de búsqueda por utilizar esta misma terminología.

<sup>938</sup> Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (1999/C 30/04). Texto pertinente a los fines del EEE; COM (1998) 586 final - 98/0325(COD); presentada por la Comisión el 23 de diciembre de 1998 (disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:030:0004:0016:ES:PDF>); igualmente aparecía en la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (presentada por la Comisión con arreglo al apdo. 2 del artículo 250 del Tratado CE), Bruselas, 17.08.1999 COM (1999) 427 final 98/0325 (COD) (disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0427:FIN:ES:PDF>).

igual forma continuó apareciendo en varios documentos oficiales más. Sin embargo, tras este supuesto *lapsus calami*, el texto aprobado finalmente traduce el *actual knowledge* de la versión inglesa como *conocimiento efectivo* en la versión española, conforme se le conoce en la actualidad y conforme ha sido transpuesto al ordenamiento español. En mi opinión, de haberse continuado la traducción de *actual knowledge* como *realmente conocimiento* hubiera conducido a una interpretación mucho más flexible que la conocida en la actualidad<sup>939</sup>.

Cabe señalar, además, que durante su tramitación parlamentaria se presentaron varias enmiendas a considerandos y artículos, como la interesante enmienda al apartado a) del artículo 14 para que quedara redactado, sin éxito, de la siguiente manera: «*el prestador de servicios no sepa, o no haya podido saber, que la actividad es ilícita*<sup>940</sup>». Enmienda que fue rechazada por la Comisión, cuando muy probablemente hubiera facilitado la interpretación de la exoneración del intermediario.

En el ámbito nacional, el informe del Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico<sup>941</sup> sugirió que «*con la finalidad de facilitar la interpretación de estos preceptos, y en particular del último párrafo del apartado primero de cada uno de ellos, sugiere el Consejo de Estado aclarar su redacción, de modo que en ellos se establezca claramente que la falta de declaración de la ilicitud de los datos por parte de la autoridad competente no impedirá la concurrencia de la circunstancia señalada en la letra a) del*

---

<sup>939</sup> En este aspecto coincido con R. YANGUAS al señalar que «*a nuestro juicio, tener “realmente conocimiento”, induce a una aproximación menos restrictiva en cuanto a las vías de adquirir el mismo, que el oscuro “conocimiento efectivo” al que se refiere el texto actual*», R. YANGUAS, *Contratos de Conexión a Internet, «Hosting» y búsqueda*, Civitas, Cizur Menor, 2012, p. 378.

<sup>940</sup> Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (Procedimiento Hughes), Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, (1998/0325(COD) de 23 de abril de 1999; enmienda 48, p. 24 (disponible en <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0248+0+DOC+PDF+V0//ES>>).

<sup>941</sup> Número de expediente 3534/2001 (Ciencia y Tecnología) de 17 de enero de 2002.



*apartado primero de ambos preceptos cuando de hecho el prestador del servicio de intermediación tenga conocimiento efectivo de la ilicitud. Para ello bastaría con sustituir la expresión “y de otros medios de conocimiento que pudieran establecerse” por otra similar a la siguiente “y de cualquier otra posible forma de conocimiento efectivo”. De este modo se evitaría además la posible interpretación del precepto en un sentido contradictorio con el artículo 15 de la Directiva de comercio electrónico, que prohíbe imponer a estos prestadores “una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen”». Sin lugar a dudas, una apreciación muy importante que el legislador nacional no tuvo en cuenta.*

De lo anterior puede concluirse que la intención del legislador ha sido limitar la responsabilidad de estos intermediarios para que puedan cómodamente realizar sus actividades y no ser responsables por mostrar el contenido ilícito de un tercero -recuérdese que no están obligados a monitorizar *ex. artículo 15 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico-*, salvo que incumplan la doble condición de no ser conocedores del citado ilícito o, en caso de ser conocedores, no proceder a su retirada o bloqueo. En concreto, el legislador español utiliza la expresión actuar con «diligencia» mientras que la Directiva, en su versión oficial en castellano, recurre a la expresión «actúe con prontitud» y, la inglesa al término «*expeditiously*», como se verá en el siguiente epígrafe.

## **B. Transposición del «conocimiento efectivo» en los distintos ordenamientos de los Estados miembros.**

En el panorama nacional europeo, la gran mayoría de los Estados miembros optaron por realizar una transposición *verbatim*<sup>942</sup> del artículo 14 de

---

<sup>942</sup> Como, por ejemplo, Bélgica, con su *Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information*, de 11 de marzo de 2003, señala el art. 20 -acerca de los prestadores de servicios de hosting- que no serán responsables «[1] *qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information; ou [2] qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au § 3*». También Irlanda, en su

la Directiva sobre el Comercio Electrónico. Otros pocos quisieron acoger este conocimiento efectivo de manera más flexible como, v. gr., la legislación danesa y holandesa, que dispusieron que un intermediario no responderá cuando «*cannot reasonably be expected to know of the illegal nature of an activity or information*»<sup>943</sup>, mientras que nuestro vecino Portugal señala que la responsabilidad civil «*permanecerá cuando, a tenor de las circunstancias conocidas, el prestador debería ser consciente del carácter ilegal de la información*»<sup>944</sup>. Alemania, en su *Telemediengesetz-TMG*<sup>945</sup>, al igual que Portugal, se desmarca sutilmente de la Directiva al prescindir del término «*actual*».

En atención a lo anterior, las distintas legislaciones de los Estados miembros abordan de similar forma este artículo 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, aunque con ligeros matices diferenciales; la jurisprudencia es muy interesante para aclarar si un intermediario está en posesión de este conocimiento efectivo o si se le achaca un *constructive knowledge* -equivaldría a ser un conocimiento indiciario-, toda vez que el régimen extrajudicial de notificación y retirada se presenta como rol importante para determinar el posible conocimiento efectivo del ilícito por parte del prestador del servicio.

---

artículo 18 de la S.I. No. 68/2003 - European Communities (Directive 2000/31/Ec) Regulations 2003 (disponible en: <http://www.irishstatutebook.ie/2003/en/si/0068.html>) o, igualmente, en el Reino Unido con *The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 No. 2013*, cuya sec. 19 se lo dedica al *hosting* y la sec. 22 concreta la notificación a los efectos de poder tener conocimiento efectivo (disponible en: [http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2002/2013/pdfs/ukxi\\_20022013\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2002/2013/pdfs/ukxi_20022013_en.pdf)). En Italia, el Decreto legislativo de 9 de abril de 2003, n. 70, *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, G.U. 14.04.2003 S. O. n. 61* - Testo in vigore dal 14.05.2003, en su artículo art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting) señala «a. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione» (disponible en: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm>).

<sup>943</sup> Art. 6:196c (4) del Código Civil.

<sup>944</sup> S. 16 Law-Decree n 7/2004 of January 2004, diario da republica I-A n° 5 de 7/1/2004.

<sup>945</sup> The German Telemedia Act of 26 February 2007/138 (TMA) (*Telemediengesetz*, reformed by Act of 31 May 2010).

En definitiva, se está ante un término ambiguo, cuya interpretación *a priori* no parece quedar despejada por las mínimas diferencias en las legislaciones nacionales, lo que genera una «realidad» -a veces distinta- a la hora de interpretar este término según sean titulares de los contenidos protegidos, intermediarios o representantes de las industrias culturales<sup>946</sup>.

De hecho, atendiendo a la pregunta número cincuenta y tres de la Consulta Pública de quince de agosto de 2010 -realizada por la Dirección General del Mercado Interno de la Comisión Europea- sobre la dificultad en la interpretación del término *conocimiento efectivo*, las respuestas han sido un tanto variopintas.

El argumento mayoritariamente utilizado por representantes de las industrias culturales y titulares de contenidos protegidos es que el conocimiento efectivo viene tras la recepción de la notificación -del *takedown notice*-. Asimismo, estos colectivos consideran que el conocimiento general -*general awareness*- de un -posible- ilícito (entiéndase, por indicios) podría ser motivo suficiente para constituirse como conocimiento.

Por el contrario, los intermediarios -a mi juicio, con acierto- exponen que la notificación no puede constituir un elemento que determine el conocimiento efectivo de un ilícito *per se*, dado que -como se argumenta al final del capítulo con el sistema angloamericano- la existencia de notificaciones falsas, o que carezcan de elementos suficientes para identificar el material, no pueden enarbolar que el intermediario sea conocedor de un supuesto contenido ilícito cuando, de hecho, pudiera no serlo o, tal vez, no localizarlo -por la magnitud de datos existentes en la red-, de manera que este intermediario

---

<sup>946</sup> A tenor de las respuestas enviadas por usuarios, asociaciones de consumidores, abogados, distintas administraciones de los Estados miembros, representantes de las industrias culturales etc... y las conclusiones del Summary of the results of the Public Consultation on the future of electronic commerce in the Internal Market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC) (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/docs/2010/e-commerce/summary\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/e-commerce/summary_report_en.pdf)).

debería asumir una *injusta* responsabilidad motivada por su nula «diligencia» ante la retirada o su bloqueo tras dicha notificación.

De tal manera que estos intermediarios abogan por una interpretación más restrictiva, en el sentido de que una resolución judicial -o una notificación de una autoridad administrativa- constituya el *dies a quo* para tener conocimiento efectivo de un ilícito; una opinión ampliamente compartida por varias organizaciones no gubernamentales que, además, creen oportuno que -como excepción- cuando el contenido sea manifiestamente ilícito, citando la pornografía infantil, xenofobia o el material terrorista como ejemplos y la legislación portuguesa como paradigma, no sea necesaria la referida resolución por la notoria ilicitud -*general awareness*- del contenido, de tal manera que -en este caso- entraría en juego el *constructive knowledge*.

Por último, de la Consulta ha de destacarse que varios de los participantes hayan mencionado el sistema español por lo restrictivo que era en detrimento de los derechos protegidos de sus representados<sup>947</sup>. La organización GESAC sostuvo que una dificultad hallada al interpretar el *actual knowledge* se encontraba en aquellos países que carecían de un sistema de notificación. La representante de estas sociedades de autores y compositores argüía contundentemente que España era un ejemplo así: «*donde con una interpretación restrictiva en la ley, solo podía adquirirse el conocimiento efectivo a través de una resolución judicial o de una autoridad administrativa. Esto aumentaba la limitación de responsabilidad de los proveedores de alojamiento (y en el caso español, también de los prestadores de hiperenlaces). Teniendo en cuenta que, hasta ahora, sólo un tribunal puede declarar la ilicitud de los contenidos disponibles en Internet y el tiempo que los juzgados españoles tardan en adoptar este tipo de medidas, el incremento en la limitación de la responsabilidad ha alcanzado un nivel que viola la Directiva sobre el Comercio Electrónico. Esta situación, y otras similares, a la hora de interpretar el “conocimiento efectivo” son claramente un desincentivo para que los prestadores de servicios intermediarios cooperen en la detención de actividades ilícitas*»<sup>948</sup>.

---

<sup>947</sup> Disponibles en <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>.

<sup>948</sup> European Grouping of Societies of Authors and Composers, p. 8 (disponible en <http://www.gesac.org/fr/prisesdeposition/contenudownload/072VDH10.pdf>).

Obviamente, este alarmante argumento utilizado por GESAC no es del todo cierto por la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo iniciada tímidamente en el año 2009 (anterior, por lo tanto, al planteamiento de estas respuestas), conforme se ha puesto de relieve al principio de este capítulo y se analizará extensamente a continuación, que abrió la posibilidad al conocimiento efectivo, consistente en la notificación distinta de una resolución judicial, de la mano de una interpretación extensiva de la Directiva sobre el Comercio Electrónico y del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. No obstante, el comentario en sí mismo tiene parte de razón, como así lo escenifica, *ad exemplum*, la sentencia Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de septiembre de 2009<sup>949</sup>, cuando señaló que deberían *«[...] interpretarse las normas -además de según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos- conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad (artículo 3.1 del Código Civil), es claro que en el actual mundo de las telecomunicaciones, caracterizado por la facilidad y rapidez de difusión de los datos, remitir al perjudicado a la previa obtención de una declaración formal de ilicitud cuando la intromisión en el derecho fundamental al honor es tan notoria como en el caso que nos ocupa [...] multiplicaría los perjuicios que se le ocasionarían hasta el extremo de que, cuando obtuviese respuesta a la tutela judicial pretendida, aquellos perjuicios pudieran ser ya irreparables»*.

En una misma dirección, meses después, resume este aspecto el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de diciembre de 2009, en la que se considera que una interpretación restrictiva del conocimiento efectivo -es decir, únicamente a través de la notificación de la resolución judicial o administrativa- no sería conforme a la Directiva por reducir injustificadamente las posibilidades de obtención del conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos almacenados y ampliar correlativamente el ámbito de la exención.

---

<sup>949</sup> SAP de Madrid (Sección 13ª), Sentencia nº 420/2008 de 22 septiembre [JUR 2009\107918].

## 2. Actuación con diligencia *-expeditiously-*.

La segunda de las condiciones que la Ley 34/2002, y la Directiva sobre el Comercio Electrónico, impone a los intermediarios que deseen verse exonerados de responsabilidad es una rápida actuación para eliminar o bloquear el contenido ilícito cuando sean conocedores del mismo<sup>950</sup>.

Una vez más no coinciden los términos de la Directiva: «actúe con prontitud», con la versión oficial en inglés: «*expeditiously*». En este sentido, la transposición de la Directiva sobre el Comercio Electrónico en algunos de los ordenamientos nacionales difiere tenuemente de la Directiva pero, igualmente, ningún legislador nacional optó -al tiempo de transponerla- por especificar dicho adverbio<sup>951</sup>, manteniendo los conceptos jurídicos indeterminados. Ello no obstante, algunos -muy pocos- Estados miembros se han atrevido a concretarlo posteriormente al adaptar su legislación al sistema de notificación y retirada, como es el caso de Hungría<sup>952</sup>, Finlandia<sup>953</sup> y Lituania.

De hecho, conforme se señala en el Documento de la Unión Europea «*A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services*», el ordenamiento finés fija que el intermediario deberá actuar «inmediatamente» en casos de infracciones a los derechos de autor, mientras que la norma lituana -para el mismo supuesto- les fija el plazo de un día. Por el contrario, la norma húngara acorta dicho plazo a doce horas para aquellas vulneraciones del campo de la propiedad intelectual -en sentido amplio-.

---

<sup>950</sup> Así lo indica el Cdo. 46 DCE.

<sup>951</sup> Bruselas, de 11 de enero de 2012 [SEC (2011) 1641 final]. Commission staff working document, Online services, including e-commerce, in the Single Market. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services [COM (2011) 942 final] [SEC (2011) 1640 final]; p. 38.

<sup>952</sup> Legal act: Törvény, number: 2008/XLVII; Official Journal: Magyar Közlöny, number: 2008/95, Page: 05782-05813; Reference: (MNE (2008) 54528) (disponible en: <http://www.parlament.hu/irom38/05448/05448.pdf>).

<sup>953</sup> Act on provision of information of information society services (458/2002) (disponible en ingles <http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2002/en20020458.pdf>).

Al margen de estos escasos supuestos, atendiendo a los intereses de quien analice este concepto jurídico indeterminado (entiéndase: intermediario, titular de obras protegidas, entre otros), se dotará de una mayor o menor concreción, según su conveniencia. Resultan nuevamente clarificadoras las respuestas aportadas a la pregunta número cincuenta y cuatro de la Consulta Pública acerca de las dificultades para interpretar el término «expeditivo» de los artículos 13 (1) (e) and 14 (1) (b)<sup>954</sup> de la Directiva sobre el Comercio Electrónico.

Los prestadores de servicios de intermediación ven con buenos ojos el sistema actual de la Directiva por la flexibilidad que les concede, al permitirse después de la correspondiente notificación tomar distintas medidas como -por ejemplo- asesorarse sobre un asunto, consultar a un experto en ingeniería informática -para determinar la mejor manera de bloquear o retirar el contenido- o, en ocasiones, solicitar los servicios de traductores o de personal adicional necesario para detectar el contenido ilícito que deba ser bloqueado o retirado. En definitiva, de la práctica adquirida durante estos años advierten los intermediarios que, dependiendo de cada *takedown notice*, requerirá mayor o menor tiempo el cumplimiento diligente de su cometido, por lo que no pueden apostar por concretar un número de días.

En esta misma línea se pronunciaron las organizaciones no gubernamentales de derechos civiles por entender que una definición restrictiva de «*expeditiously*» incentivaría la retirada o bloqueo del contenido sin su oportuna evaluación, lo que menoscabaría la libertad de expresión, toda vez que se concedería potestades judiciales inadecuadas a sujetos -privados- a los que no les corresponde.

Por el contrario, los argumentos de los titulares de los contenidos protegidos van por otros derroteros. Entienden que el término «*expeditiously*» debería ser definido restrictivamente como un lapso corto de tiempo, habida

---

<sup>954</sup> Summary of the results of the Public Consultation on the future of electronic commerce in the Internal Market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC), p. 11.

cuenta que, en la actualidad, existen infracciones -como el *live streaming*, es decir: el visionado en directo de obras protegidas- que necesitan de actuaciones rápidas a fin de que los derechos patrimoniales y morales de estos titulares no se vean todavía más perjudicados por una dilatada respuesta por parte del intermediario. Sin embargo, los encuestados declinaron aportar propuesta alguna acerca de los días que debían transcurrir para considerar que se ha actuado con prontitud.

A mi juicio, los sólidos argumentos utilizados por los intermediarios adolecen, *ab initio*, de una clara distinción, pues el deber de actuar con *diligencia* -término acuñado en el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico- no debe ser «medido» de la misma forma cuando se trate de una notificación en la que se adjunte una resolución -administrativa o judicial- en la que se declare el ilícito, que de un supuesto en el que un titular de la obra protegida envíe un email o fax indicándole la vulneración sin mayor rigor jurídico que su mera declaración.

De hecho, a mi juicio, en la primera situación mencionada, el intermediario debería cumplir expeditivamente la orden sin mayores valoraciones que la comprobación de la veracidad del requerimiento. Por el contrario, cuando se trate de una notificación sin mayor justificación que la propia voluntad del titular de la obra vulnerada, siguiendo la opinión de los intermediarios, debería avalarse su actuación con una serie de informes -legales, técnicos, entre otros-, dado que existe la necesidad de ponderar los distintos intereses en presencia y velar por derechos fundamentales como la libertad de expresión. De hecho, una actuación avalada por este tipo de informes resultará fundamental para acreditar *a posteriori* que el intermediario actuó de buena fe -*mutatis mutandis*, la cláusula del buen samaritano de la *Decency Communications Act*- al retirar o bloquear el contenido, evitando posibles perjuicios futuros.

Por último, sin lugar a dudas, la propia experiencia adquirida por el intermediario será fundamental en el análisis de las notificaciones. Es decir, partiendo de que las notificaciones a las que se enfrentan los intermediarios son, por lo general, similares, en cierto modo se generará un automatismo en sus decisiones que les hará «acortar» dichos trámites cuando analicen cada



recepción, pero, nuevamente, habrá que estar caso por caso. No obstante, existirán situaciones tan claras -pornografía infantil o xenofobia, *ad exemplum*- que la diligencia que ha de prestar el intermediario -en estos supuestos- deberá ser mucho mayor, hasta el extremo de ser incluso innecesario legitimar su actuación con los citados informes. Es evidente que «*cualquier padre de familia*» conocería la ilicitud de su contenido.

En cualquier caso, esta labor queda encomendada a los tribunales, si bien conviene anunciar ya que no son copiosas las resoluciones dictadas sobre esta cuestión.

### **3. Análisis jurisprudencial del conocimiento efectivo y el deber de diligencia.**

Determinadas las líneas generales del conocimiento efectivo del ilícito y la correlativa actuación con diligencia que ha de presidir la actuación del intermediario que desee ver amparada su eventual responsabilidad por esta infracción, la tarea que se pretende en este apartado no es otra que agrupar la copiosa jurisprudencia (española, europea y estadounidense) en función de las distintas formas de adquisición del conocimiento de la infracción y la diligencia del intermediario en la retirada o bloqueo del contenido ilícito.

Así pues, se toma como referencia la nombrosa jurisprudencia dedicada al *hosting*, pues, recuérdese, utiliza los mismos términos que el artículo 17 de la Ley 34/2002 y, también, las resoluciones dictadas por distintos tribunales nacionales europeos y norteamericanos con el fin de unificar criterios a la hora de concluir sobre los aspectos más relevantes del conocimiento efectivo, aparente y deber de diligencia.

No obstante, conviene señalar que un aspecto importante en todo este entramado del conocimiento y la actuación diligente reside en determinar si el eventual ilícito cuestionado resulta finalmente considerado como tal, pues, como se ha puesto anteriormente de relieve, en ocasiones, la lesión estará meridianamente clara (*v. gr.*, pornografía infantil, xenofobia o, en muchos casos, intromisiones al derecho del honor de las personas -*i.e.* injurias y

calumnias-), pero en otros muchos casos, principalmente, en asuntos relacionados con infracciones a derechos de autor, difícilmente podrá deducirse que de los propios hechos el intermediario debía conocer la supuesta ilicitud (y, por lo tanto, haber actuado diligentemente bloqueando el acceso o eliminando el material sin necesidad de requerimiento), porque escapa a este sujeto conocer la titularidad de la obra en particular. En otras palabras, al intermediario -como usuario medio- se le escapa el conocimiento general de la titularidad de cualquier obra, porque bien puede esta obra haber sido colgada en la red de manera gratuita -con el sistema de licencias *Creative Commons*- o bien, por ejemplo, puede haber expirado el plazo de su protección, de tal manera que desconocerá, por lo tanto, si está vulnerándose un derecho exclusivo de su titular por el hecho de mostrarla en la página de resultados<sup>955</sup>.

En definitiva, a mi juicio, será ciertamente improbable que se pueda considerar a un prestador de este tipo de servicios de intermediación *conocedor aparente* de una infracción a los derechos de autor, del mismo modo que, *sensu contrario*, existirá una alta probabilidad de que lo sea con las intromisiones del derecho al honor (injurias y calumnias), racismo o xenofobia y pornografía infantil.

### **A. Doctrina jurisprudencial española.**

Como se ha venido exponiendo, existen distintas formas en las que a un prestador se le puede imputar conocimiento del ilícito intermediado, de manera que sobre esta premisa, la presente doctrina jurisprudencial española se agrupa, por un lado, en aquellas decisiones cuyo conocimiento efectivo se interpreta de

---

<sup>955</sup> Resulta revelador un proyecto de investigación llevado a cabo por C. AHLERT, C. MARSDEN y C. YUNG en el que, entre otros aspectos, analizó la actuación de los intermediarios ante una notificación en la que el titular de la obra alertaba de un contenido ilícito y solicitando su retirada. Este contenido era un fragmento de una obra de J. STUART MILLS “On Liberty”, publicada en 1869 y, por tanto, de dominio público. La respuesta de los intermediarios fue variopinta, lo que pone en entredicho la actuación de estos prestadores y la dificultad, en ocasiones, de diferenciar cuando se está ante una infracción a derechos exclusivos. *Vid.* C. AHLERT, C. MARSDEN y C. YUNG, «How “Liberty” Dissapeared from Ciberspace: The Mistery Shopper Test Internet Consent Self-Regulation», 2004, pp. 17 y ss. [disponible en: <http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/sites/pcmlp.socleg.ox.ac.uk/files/liberty.pdf>].

forma restrictiva, es decir: para que un intermediario tenga conocimiento efectivo del ilícito debe haberse dictado una resolución judicial declarando esa ilicitud, momento a partir del cual, notificada la resolución, el intermediario deberá actuar con diligencia para retirar (o bloquear) el contenido, so pena de perder su impunidad.

Por otro lado, aquellas decisiones dictadas en las que este conocimiento efectivo «restrictivo» deja paso a una interpretación «amplia» del conocimiento efectivo, en consonancia con la Directiva sobre el Comercio Electrónico. De manera que notificado el contenido ilícito intermediado, y reúna una serie de requisitos esta notificación<sup>956</sup>, el prestador del servicio deberá retirarlo, so pena de incurrir en responsabilidad. En estas decisiones se verá cómo se van perfilando los rasgos que han de tener las notificaciones o quejas para que desencadenen sus efectos.

Un tercer grupo de resoluciones, menos numeroso, en el que el conocimiento del ilícito -de mayor amplitud que el supuesto anterior- vendrá determinado por los propios hechos alegados en la notificación. Este conocimiento «aparente» se dará principalmente en casos relacionados con difamaciones, pornografía infantil o xenofobia, entre otros. La recepción de una notificación, cuyos hechos sean tan claros, evidentes y palmarios que *per se* revelan su ilicitud, será motivo suficiente para que el intermediario deba retirar (o bloquear) automáticamente la ilicitud si quiere verse liberado de responsabilidad. Y, por último, un grupo de decisiones que analizan la actuación diligente del intermediario.

#### **a. Equiparación del conocimiento efectivo con la resolución judicial: interpretación restrictiva.**

Esta temprana forma de interpretar el conocimiento efectivo «restrictivo», en la actualidad, ha quedado desplazada tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2009. Ello no obstante, conviene hacer expresa mención a estos asuntos dictados, sobre todo, en la jurisdicción penal

---

<sup>956</sup> *Vid. infra* apdo. IV.4 sobre el régimen de notificación y retirada y, sobre todo, la jurisprudencia española que perfila los requisitos de la notificación.

como, *ad exemplum*, el Auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, de 7 de marzo 2003, en el que el titular de la página [www.ajoderse.com](http://www.ajoderse.com) incluía enlaces a otras páginas web -que facilitaban métodos para ver gratis TV de pago- fue denunciado por un grupo de empresas operadas bajo la marca ONO.

El caso fue sobreseído en virtud de una interpretación restrictiva del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. El Juez Instructor señaló que *«puede existir responsabilidad por la colección de hiperenlaces según el texto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que en su artículo 17 establece la responsabilidad en que incurre un sitio Web cuando sabiendo que un contenido es ilícito, se expone un enlace a una página declarada ilegal. Se precisaría el conocimiento efectivo por parte del proveedor de servicios de que la actividad o la información a la que remite el hiperenlace es ilícita. [...] Por tanto, al no haberse aportado a la causa prueba alguna de la que deriven indicios de existir una resolución del tipo al que se refiere el citado último párrafo del art. 17,1 de la Ley 34/2002, ni que el imputado como prestador de servicios conociera tal resolución, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de esta causa, por lo que al amparo del art. 641,1 Ley de enjuiciamiento criminal. En relación con lo establecido en el art. 789,5-1 de dicho texto legal procede decretar el Sobreseimiento provisional de la misma, sin perjuicio de su reapertura si se aportaran nuevos datos que pudieran constituir indicios de la perpetración del delito»*.

Igualmente, entre otras <sup>957</sup>, merece especial atención el caso *sharemula*<sup>958</sup>, en el que el juez valoró que podría darse la responsabilidad del

---

<sup>957</sup> *Vid.*, SAP de Madrid (secc. 14ª) nº 835/2005, de 20 diciembre [AC 2006\233]; SAP de Madrid (secc. 28ª) nº 131/2009 de 18 de mayo [AC 2009\1907]; SAP de Madrid (secc. 9ª) nº 95/2010, de 19 de febrero [JUR 2010\133011]. En este sentido, igualmente, el Auto del Juzgado de Instrucción del Ferrol -confirmado por la Audiencia Provincial- delimita palmariamente la actividad de «enlace» (*i.e.* facilitar una dirección en la que el usuario puede descargar una obra, de la propia actividad de descarga directa de obras vídeo-gráficas mediante el sistema FTP -que se realiza previo pago del usuario para la obtención de una clave que le posibilite tal descarga-). En este sentido, entiende el Juez Instructor que debía previamente establecerse este examen sobre la concurrencia de los elementos objetivos del tipo delictivo porque, de no concurrir, resultaría irrelevante la concurrencia o no del elemento subjetivo. Teniendo en cuenta esta distinción, estableció que la actividad de enlazar podría quedar amparada por el art. 17 LSSICE siempre que se cumplieran sus condiciones. De manera que no habiéndose *«aportado prueba*

intermediario en virtud del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en el momento en que se acreditara el conocimiento efectivo del ilícito contenido por parte de quien enlaza. Aunque, de igual forma que en el asunto anterior, el tribunal sostuvo una interpretación restrictiva del conocimiento efectivo: es decir, únicamente podría darse en función de una resolución judicial.

Esta forma de interpretar el conocimiento efectivo se ha visto desplazada por la uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo, iniciada por la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2009<sup>959</sup>, al considerar que una interpretación restrictiva del artículo 16 de la Ley 34/2002 no era acorde con la Directiva porque reducía injustificadamente las posibilidades de obtener el conocimiento efectivo de la pertinente ilicitud, al tiempo que ampliaba considerablemente el ámbito de exención del intermediario.

---

*alguna de la que deriven indicios de existir una resolución del tipo al que se refiere el último párrafo del citado art. 17 de la ley 34/2002, ni que los imputados conocieran tal resolución»* concluye el Instructor con el sobreseimiento provisional por no resultar «*debidamente justificada la perpetración del delito*» (F. J. 4º). En cuanto a la actividad de la venta de claves para poder descargarse directamente los usuarios obras vídeoográficas (FTP) consideró aplicable el art. 16 de la Ley 34/2002. Llegó a la misma conclusión visto que no resultó «*debidamente justificada la perpetración del delito, en cuanto a la actividad de venta de claves para la descarga directa de obras vídeoográficas en relación con los imputados*» (FJ 5º). En definitiva, la causa fue sobreseída provisionalmente sobre una interpretación -nuevamente- restrictiva del concepto de «conocimiento efectivo». Asimismo, véase: F. PALAU, «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet», en J. M. MARTIN OSANTE *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 74-77; P.A. DE MIGUEL, *Derecho Privado de Internet, ob. cit.*, pp. 247-248.

<sup>958</sup> Fue pionero en sostener, en la vía penal, que los enlaces simples a páginas web únicamente facilitaban al usuario evitar teclear la URL, de modo que descarta que cualquier acto de explotación como distribución o reproducción e, incluso, que se produzca la comunicación al público de la página enlaza -o su contenido-. Sobre estas valoraciones, la Audiencia Provincial concluyó que no concurrían los elementos objetivos del tipo del 270.1 del Código Penal afirmando que dicha conducta es atípica por no concurrir el ánimo de lucro (en el intercambio de ficheros en redes P2P). AAP de Barcelona (sec. 3ª), nº 732/2009 de 11 noviembre [JUR 2010\44802].

<sup>959</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 773/2009 de 9 diciembre [RJ 2010\131].

## **b. Hacia una interpretación amplia del conocimiento efectivo.**

Este segundo grupo de resoluciones que flexibilizan el conocimiento efectivo, el más numeroso, señala que la norma armonizadora no restringe los medios con los que se pueda llegar a alcanzar dicho conocimiento efectivo, e igualmente razona que esta idea se plasma en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico cuando, el artículo 16 de la Ley 34/2002 deja abierta la posibilidad para que sean «*otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse*». De manera que «*no cabe prescindir de que la misma atribuye igual valor al «conocimiento efectivo» que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate*<sup>960</sup>». Esta doctrina ha sido confirmada por otras sentencias del Tribunal Supremo, como la de fecha 18 de mayo de 2010<sup>961</sup>, de 10 de febrero de 2011<sup>962</sup>, de 4 de diciembre de 2012<sup>963</sup>, de 26 de febrero<sup>964</sup> y 4 de marzo<sup>965</sup> de 2013 respectivamente.

Asimismo varias resoluciones de instancias inferiores, alguna dictada con anterioridad a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, merecen su atención, como, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo,

---

<sup>960</sup> F. J. 4º

<sup>961</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 316/2010 de 18 mayo [RJ 2010\2319].

<sup>962</sup> El Tribunal Supremo, en el asunto conocido como «*alabarricadas.org*», señaló que el principal era el desconocimiento de la ilicitud alojada, no obstante una vez el intermediario tenga constancia habrá de actuar de manera diligente para eliminar este contenido si quiere ver liberada su responsabilidad. En este sentido, citando su propia doctrina sobre una interpretación restrictiva del conocimiento efectivo no era acorde a la Directiva, añadió que se «*atribuye ese mismo valor revelador a los contenidos almacenados o enlazados por cuanto su ilicitud es patente y evidente por sí sola, al no depender de datos o información que no se encuentren a disposición del intermediario. Considera que tanto la foto como las expresiones empleadas constituyen una intromisión en el derecho al honor del demandante notoria y manifiesta que no era precisa resolución judicial que declarase la ilicitud del contenido de las mismas*» (F. D. 4º).

<sup>963</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 742/2012 de 4 diciembre [RJ 2013\195].

<sup>964</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 128/2013 de 26 febrero [RJ 2013\2580].

<sup>965</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 144/2013 de 4 de marzo [RJ 2013\3380].

de 9 de julio de 2009<sup>966</sup>, que reconoció que la dificultad de interpretar la expresión conocimiento efectivo, sobre todo, porque *«penalistas hablan de un dolo particularmente intenso, y los civilistas de un conocimiento constatable en todos sus extremos»*. Con todo, señaló que *«el conocimiento de la ilicitud pueda probarse de alguna otra forma, pues no estamos ante ninguna numeración taxativa, sino una presunción (resolución judicial conocida) «ad exemplum», y que a «sensu contrario» no impediría probar el conocimiento efectivo por cualesquiera otro medio»*.

También, entre otras<sup>967</sup>, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, de 20 de septiembre de 2010<sup>968</sup>, que enfrentó a *Telecinco SA* contra la plataforma de vídeos *YouTube*. Respecto del conocimiento efectivo (*i. e.*, *«en torno a un concepto jurídico de difícil determinación como es el conocimiento efectivo»*) arguyó que *«probablemente, la interpretación más acertada sea aquella que, sin alcanzar el rigor de una hermenéutica ortodoxa que restringe el concepto hasta hacerlo equivalente a una resolución judicial, se ajuste a los principios que inspiran tanto a la directiva como la LSSI, que con toda claridad prohíben establecer una obligación de control con carácter general a quienes prestan los servicios de intermediación»*. O, la sentencia de 24 de octubre de 2011 de la Audiencia Provincial de Málaga<sup>969</sup>, aplicando el rigor normativo de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información condenó acertadamente al intermediario puesto que tenía perfecto conocimiento de que la información a la que remitían o recomendaban a los destinatarios de sus servicios era ilícita, dada la existencia de una resolución judicial firme que así lo declaraba, toda vez que dicho conocimiento venía por la coincidencia de la persona que detentaba la administración de ambas sociedades.

### **c. Conocimiento «aparente».**

---

<sup>966</sup> SAP de Lugo (sec. 1ª), nº 538/2009 de 9 de julio [JUR 2009\328919].

<sup>967</sup> SAP de Madrid de 6 de febrero de 2006 [AC 2006\188]; SAP de Islas Baleares (sec. 3ª) nº 65/2007 de 22 de febrero [JUR 2007\238832]; SAP de Barcelona (sec. 19ª) nº 98/2010 de 3 de marzo [JUR 2010\177852], SAP de Madrid (sec. 21ª) nº 181/2010 de 13 de abril [JUR 2010\218575].

<sup>968</sup> Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, Sentencia nº 289/2010 de 20 de septiembre [AC 2010\1462].

<sup>969</sup> SAP de Málaga (sec. 4ª), nº 540/2011 de 24 de octubre [JUR 2012\45172].

Sobre el conocimiento aparente del ilícito, las resoluciones que determinan esta forma de reconocimiento son escasas, como, *v. gr.*, las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 2008<sup>970</sup> y de 22 de septiembre de 2009<sup>971</sup> o la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2010<sup>972</sup> en la que aprecia que *“los contenidos son graves y no puede desconocer el legal representante de la demandada que incluso, sin valorarse en este ámbito, pudieran ser de índole penal. En el sentir social son de mayor gravedad los delitos relativos a menores, por ejemplo, que los de injurias y calumnias, que sólo afectan a la víctima, pero no por ello puede desconocer la existencia de tales delitos, de suerte que no es precisa la intervención de autoridad alguna para evitar el eventual delito. [...] La parte demandada pudo “razonablemente” conocer el hilo de las conversaciones de los usuarios, ya no sólo por el largo período en que se han producido, sino por el consistente número de respuestas obtenidas”*. En definitiva, concluye que *“en este supuesto es palmario que pudo y debió conocer el alcance de la agresión al actor”*.

Puede, por lo tanto, afirmarse que las infracciones a los derechos de autor será harto imposible que el intermediario tenga conocimiento aparente a raíz de la notificación. El motivo es bien claro: aunque el titular de la obra adjunte o acredite su titularidad al intermediario, de los propios hechos declarados ilícitos no podrá aparentemente deducirse conocimiento del ilícito porque el uso realizado por el tercero y que el titular está alegando la infracción puede, fácilmente, estar amparado por algún límite.

#### **d. Sobre el deber de diligencia del intermediario ante el conocimiento de un ilícito.**

Desde la perspectiva de la diligencia que ha de imperar en el intermediario para ver liberada su responsabilidad por el ilícito de un tercero, el Tribunal Supremo ha señalado que el incumplimiento de actualizar los datos de

---

<sup>970</sup> SAP de Madrid (sec. 10ª), nº 511/2008 de 16 de julio [JUR 2008\376933].

<sup>971</sup> SAP de Madrid (sec. 13ª), nº 420/2009 de 22 de septiembre [JUR 2009\107918].

<sup>972</sup> SAP de Barcelona (sec. 14ª), nº 707/2010 de 29 noviembre [AC 2011\141].



contacto en la página web (facilitando uno inexacto o cuanto menos, no actual) del artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información obstaculiza a cualquier perjudicado para poder comunicarse de forma fácil y directa, con el fin de interrumpir la difusión de las expresiones y fotografía lesivas permitiendo el acceso de terceros a dicha página web hasta que aquel acuda a la vía judicial en defensa de sus intereses, inobservando de esta forma el intermediario su deber de diligencia en la rápida retirada de datos ilícitos o en impedir el acceso a ellos<sup>973</sup>. Del mismo modo que también ha afirmado el Alto Tribunal que no actuará con diligencia aquel intermediario que rehúse la recepción de una notificación porque está impidiendo al perjudicado ejercitar su derecho<sup>974</sup>.

En otros términos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de febrero de 2013<sup>975</sup>, puntualiza que el juicio de esta diligencia será correlativo a la notoriedad e indiscutible vulneración del honor del perjudicado<sup>976</sup>. Asimismo, varias resoluciones han amparado al intermediario

---

<sup>973</sup> STS (Sala de lo Civil, Sec. 1ª), nº 72/2011 de 10 febrero [RJ 2011\313] en su F. D. 4º.

<sup>974</sup> STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 128/2013 de 26 febrero [RJ 2013\2580] entendió el intermediario había incumplido su deber de diligencia por rehusar la recepción del burofax puesto que con dicha actuación impedía al perjudicado poder comunicarse con el prestador de servicio de la información a fin de lograr la interrupción de los citados mensajes y que no se propagaran en el tiempo (F. J. 4º).

<sup>975</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (sec. 4ª), nº 76/2013 de 13 de febrero [JUR 2013\217320].

<sup>976</sup> «*Porque es necesario que se de ese carácter de indiscutiblemente atentatoria al derecho al honor en la acción que se enjuicia porque si en algo coinciden todos los intérpretes es en que los proveedores del servicio de alojamiento de contenidos no pueden erigirse en jueces de dichos contenidos, pues precisamente lo que se trata es de potenciar la libertad de expresión a través de la red. Precisamente por eso se excluye la responsabilidad de los prestadores del servicio por los contenidos publicados en él, salvo en los supuestos excepcionales que estamos analizando.*

*En este sentido, hemos de decir que no se trata tanto de que Google Inc. en este caso, tuviera que examinar el contenido material de lo publicado, una vez le es comunicada la pretensión de los actores, cuanto de que el tono de la publicación contuviera expresiones injuriosas, insultantes u ofensivas por sí mismas, al margen del contenido estricto del texto. El análisis de este último entendemos que no justificaba la retirada a pesar del requerimiento, por más que fuera crítico con el Dr. Gabino; son las expresiones resaltadas las que deben ser analizadas para ver si por sí solas presentan ese carácter injurioso o insultante que las descalificaría y obligarían al proveedor del servicio a retirar le blog».*

por la pronta reiterada del material vislumbrando una intachable actuación diligente<sup>977</sup>.

En ocasiones, como se ha avanzado, la dificultad del intermediario estribará en calificar el contenido alertado como ilícito si verdaderamente lo ilícito, dejándose en manos de este intermediario la ponderación de los derechos. Son numerosas las resoluciones que han confirmado que los hechos notificados por el titular carecían de relevancia o que no constituían una intromisión al derecho de su honor<sup>978</sup> pero, en otras, el órgano judicial ha

---

<sup>977</sup> La SAP de Barcelona (sec. 19ª), nº 98/2010 de 3 de marzo [AC 2010\94] concluyó en el F. D. 2º que el obrar del intermediario había sido diligente al eliminar los mensajes *«en cuanto tuvo conocimiento efectivo de lo que estaba sucediendo, ya que antes no se habían utilizado los trámites contractualmente pactados para evitar estas situaciones, que eran conocidos por los actores»*. Igualmente lo hace la SAP de Madrid (sec. 11ª), nº 90/2011 de 2 de febrero [AC 2011\374] que con similares argumentos razona la diligencia del intermediario ante los ilícitos una vez es conocedor de los mismos: *«sin duda puede mantenerse, como hace la recurrente, que la acreditación de que la demandada no ha vigilado adecuadamente los mensajes remitidos al foro surge del propio hecho de que se hayan permitido los que dan lugar a la demanda y al tiempo otros sí hayan sido censurados, pero también es cierto que la interpretación de la juzgadora es asimismo razonable al estimar que la actuación de la demandada como Administradora del foro no habría sido negligente al haberse acreditado su respuesta ante mensajes inapropiados y su llamamiento a la moderación en el lenguaje»* (F. D. 3º). La SAP de Cádiz (sec. 2ª), nº 326/2010 de 4 de noviembre [AC 2011\652] *«pues bien, en el caso litigioso debe concluirse, con la sentencia de instancia, que la entidad proveedora del servicio actuó diligentemente en cuanto tuvo conocimiento efectivo de lo que estaba sucediendo. Es admitido por los actores -quienes incluso se mostraron posteriormente agradecidos por ello- que la referida entidad, bien que a través de requerimiento directo con el periódico del mismo grupo editorial, procedió inmediatamente a retirar de la web los comentarios ofensivos para aquellos, aunque los contadores de acceso mostraran ya una cierta difusión ya susceptibles causar el daño al honor de los interesados en el ámbito de la localidad en la que residen»* (F. J. 2º). También, la STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 316/2010 de 18 de mayo [RJ 2010\2319] en la que se valoran unos comentarios contra la Mutua Madrileña Automovilística en la página web «quejasonline»-titularidad de Ruboskizo SL - y, tras haberlos retirado pero no facilitar quien los había colgado, el Tribunal Supremo -casando la resolución- estimó el segundo motivo al entender que la actuación del intermediario al de retirar el comentario había sido *«sin tacha de negligencia»* (F. D. 2º).

<sup>978</sup> La STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 742/2012 de 4 diciembre [RJ 2013\195], en el conocido asunto merodeando.com, casó la sentencia por considerar que, analizada la libertad de expresión y el derecho al honor, ciertamente las expresiones utilizadas eran de cierta gravedad, no obstante no era suficiente como *«para invertir el carácter prevalente que la libertad de expresión ostenta»*, ya que dichas expresiones tenían relación directa o indirecta con hechos denunciados de trascendencia pública de tal forma que la valoración jurídica no puede hacerse

---

al margen del contexto social en que se produce, destacando que los términos empleados y recogido en la página web controvertida, coinciden con la críticas sociales que en ese momento existían en relación al comportamiento mercantil de la entidad demandante donde diversos medios informativos recogen en idéntico o más elevado grado de acritud el malestar social que ocasiona la actividad desarrollada por la entidad gestora, lo que obliga a valorar las expresiones utilizadas en el contexto lingüístico y social en que se producen (F. J. 9º). En definitiva, consideró que si bien *«los términos empleados pudieran resultar literal y aisladamente inadecuados, pero al ser puestos en relación con la información difundida y con el contexto en el que se producen, de crítica a la actividad desarrollada por una entidad, hacen que proceda declarar la prevalencia del ejercicio de la libertad de expresión frente el derecho al honor del demandante»* (F. J. 9º). En la STS (Sala de lo Civil), nº 144/2013 de 4 de marzo [RJ 2013\3380], su F. D. 5º, libera al intermediario de responsabilidad por la falta de conocimiento efectivo de la falsedad de la información porque *«de los hechos acreditados no puede inferirse de forma lógica, al alcance de cualquiera, que la información era falsa ni tampoco que se revelara de su contenido su carácter ilícito, supuesto en el que esta Sala ha declarado en otros casos la existencia de conocimiento efectivo. La circunstancia de que la persona que se consideraba ofendida se hubiera dirigido a Google para la retirada de la información por considerarla ilícita no es suficiente para que se produzca esta conducta, cuando, como aquí ocurre, la información por sí misma tampoco revelaba de manera notoria su carácter ilícito»*. Igualmente, la SAP de Madrid (sec. 10ª), nº 511/2008 de 16 de julio [JUR 2008\376933], en su F. J. 3º, entendió que el contenido de los mensajes, *«pese a su contenido de crítica áspera y desafortunada, no pueden ser tachados de manifiestamente delictivos»*, de manera que no podía derivarse responsabilidad del contenido de los mensajes al carecer de conocimiento efectivo de los mismos. La SAP de Madrid (sec. 21ª) nº 526/2012 de 23 de noviembre [AC 2010\2349] en su F. D. 13º: *«creemos que se debe llegar a la razonable conclusión de que por su contenido no resulta evidente, patente o efectivo que lesione el derecho al honor de las demandantes, siendo esta una cuestión discutible en la que hay que ponderar tanto el derecho al honor de unos como la libertad de expresión de otros, no habiendo requerido las demandantes, previamente a la presentación de la demanda, la retirada del portal de Internet de las concretas manifestaciones ahora analizadas, todo lo cual conduce a que debamos establecer la falta de responsabilidad de las demandadas apelantes por las intervenciones efectuadas por terceros en el foro del portal de Internet bolsacinco.com [...]»*. La SAP de Las Palmas (sec. 5ª), nº 475/2010 de 5 de noviembre [JUR 2011\252855] respecto de un foro crítico de la política local concluyó que el intermediario no era responsable de los comentarios alojados -aunque algunos eran desafortunados- porque se enmarcaban dentro del contexto social vivido y no podían extrapolarse de dicho contexto. La SAP de Valencia (sec. 11ª), nº 799/2011 de 30 de diciembre [JUR 2012\77165] entendió que la ponderación de derechos entre la libertad de expresión y el derecho al honor debía valorarse de conformidad al contexto social. En este sentido, unos comentarios contra Corporación Dermoestética (alegaban ellos que se había iniciado una campaña de desprestigio) en el [www.pacolonso.blogspot.com](http://www.pacolonso.blogspot.com), titulado literalmente «cuidado con Corporación Dermoestética», no revestían la gravedad necesaria para entender que se estaba en presencia de un atentado contra el derecho al honor de la demandante en la opinión

considerado que el intermediario debería haber retirado o bloqueado el contenido por su evidente ilicitud<sup>979</sup>. Esta última situación, en efecto, resultará

---

vertida que deba prevalecer sobre la libertad de expresión, de manera que liberó a este intermediario de su responsabilidad por alojarlos. En un primer momento, el tribunal analizó el conocimiento efectivo que pudiera tener el intermediario, citando la doctrina del jurisprudencia del Tribunal Supremo (literalmente la SAP señala que *«la exigencia de “efectividad” en el conocimiento de la lesión del derecho fundamental implica, bien que el Órgano competente haya declarado la lesión del mismo y el proveedor del servicio haya conocido tal declaración, bien que, amén de conocer el contenido de los datos por él almacenados, éstos constituyan una lesión tan evidente del derecho fundamental que su realidad no admita discusión»*) y determinó que -de la prueba practicada- quedaba acreditado que el intermediario había migrado los datos desde su correo electrónico *“por lo que no puede ampararse en la exención dicha a título de que el autor es un tercero, considerando que tuvo conocimiento previo a su almacenamiento»* (F. J. 5º). Sin embargo, determinado su conocimiento efectivo, consideró la preferencia de los derechos de información y de expresión frente al derecho al honor de la parte demandante de manera que eximió al intermediario de cualquier responsabilidad. La SAP de Barcelona (sec. 4ª), nº 76/2013 de 13 de febrero [ JUR 2013\217320] en el que l' Institut Neurològic de Barcelona S.L. demandó a Google Inc. por intromisión ilegítima en el derecho al honor, difamación a la propia imagen y prestigio profesional y comercial al no retirar el artículo publicado en el blog 'royoneurocirujano.blogspot.com/2008 03 01', -alojado en Blogger, una empresa propiedad de Google- en el que se vertían expresiones que lesionaban mencionados bienes jurídicos. Delimitó, en el F. J. 9º, que *«la ley establece un marco general de irresponsabilidad del prestador de ese servicio. [...] Sólo excepcionalmente responderá por los contenidos. Y para que sea así es necesario que la transgresión del derecho al honor sea incuestionable, palmaria e indiscutible no dándose -en este supuesto- todos estos calificativos en el artículo publicado en el blog, por lo que Google no incurrió en negligencia en la valoración de los contenidos del blog»*. En suma, concluye que *«no viniendo obligado a retirarlos dentro del marco de la norma estudiada, no siendo procedente declarar responsabilidad alguna de Google Inc»*.

<sup>979</sup> Entre otras, la SAP de Islas Baleares (sec. 3ª), nº 65/2007, de 22 de febrero de 2007 [JUR 2007\23883] que revocando la sentencia del órgano inferior, entendió que los mensajes y comentarios constituían una intromisión en el honor de los demandantes, no por limitarse a enjuiciar su labor en el Ayuntamiento sino que entraban en la esfera de lo personal y profesional *«conteniendo expresiones de evidente contenido ofensivo que no tiene nada que ver con una crítica seria, objetiva y desapasionada de la labor de los demandantes como Alcalde y Teniente Alcalde del Ayuntamiento, respectivamente, y son de nulo interés público y trascendencia social»*. De manera que siendo estas publicaciones *ofensivas*, el siguiente paso consistió en analizar la posible responsabilidad que pudiera incurrir el intermediario que las alojó sin haberlos retirado - de forma diligente- en cuanto tuvo oportuno conocimiento. En este sentido, analizando el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Directiva, la Audiencia Provincial concluyó que el intermediario tenía *«perfecto conocimiento de los contenidos y que estos lesionaban el derecho de los demandantes»* visto los reiterados

---

mensajes que los perjudicados enviaron denunciando el contenido despectivo e insultante de estos mensajes y solicitando su retirada, toda vez que el demandado -según quedó acreditado- tenía el control de la información por lo que podía perfectamente haber borrado estos mensajes del foro (F. J. 6º). La SAP de Badajoz (sec. 3ª), nº 280/2010, de 17 de septiembre de 2010 [AC 2010\1375] condenó al intermediario sobre la base de una interpretación amplia del conocimiento efectivo pues *«en este caso, es claro que, creada la página precisamente para recibir determinados contenidos -esas sugerencias y opiniones a las que insistentemente se refieren los apelantes-, ha de entenderse que quienes eran titulares del dominio y de la página lógicamente examinarían su contenido, y del mismo modo que tuvieron a su disposición y conocieron esas sugerencias, también lo tenían de los contenidos injuriosos, o, desde luego, posibilidad de tenerlo, con lo que la vulneración del derecho al honor que se ha llevado a efecto a través de la página web examinado ha de entenderse cometida por quienes tenían la posibilidad de seleccionar el contenido de lo que se transmitía y difundía a los usuarios, bien por sí mismos o bien a través del administrador de la página; la posibilidad de retirar determinados contenidos viene incluso a ser admitida por los propios demandados cuando afirman, precisamente, que tuvieron la precaución o el cuidado de eliminar aquéllas referencias que les parecieron entonces no acordes con el fin para el que se creó la tan citada página web»* (F. J. 2º). Recientemente, la SAP de Cádiz (sec. 2ª), nº 154/2013 de 11 junio [AC 2013\1499], señala que *«tales expresiones constituyen una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del actor, notoria y manifiesta, y, tras analizar el contenido del artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, concluye con la responsabilidad del demandado por ser quien crea el blog, introduce sus contenidos, teniendo la posibilidad de su control. Asimismo considera que las expresiones vertidas sobrepasan los límites marcados por la doctrina constitucional para el ejercicio de la libertad de expresión»* (FJ 2º). Uno de los escasos supuestos penales sobre injurias vertidas en un blog es la SAP de Toledo (sec. 1ª), nº 41/2012 de 1 de junio [JUR 2012\253135] en el que determinó la existencia de responsabilidad solidaria (conforme al art. 212 del Código Penal) del administrador del foro. Siguiendo una interpretación flexible del conocimiento efectivo, la Audiencia Provincial determinó, en el F. D. 5º, que *«las expresiones proferidas son claramente ofensivas y se da además la circunstancia según el propio recurrente declaró en instrucción, que el usuario conocido como “Pelos blancos”, ha tenido muchos problemas por comentarios ofensivos hacia juzgados, abogados etc, habiéndole tenido que pedir en otras ocasiones que corrigiera parte de sus textos. No se trata por tanto de que el acceso al servicio sea libre y sorpresivamente se pueda deslizar un comentario de dudosa licitud sin que el administrador se aperciba del mismo, sino que nos encontramos ante insultos apreciables por cualquiera, introducidos en el foro por un individuo que ya en ocasiones anteriores ha dirigido comentarios ofensivos y el administrador del foro hoy recurrente, sin esperar a que ninguna resolución los declarase ilícitos, obligó al otro acusado a corregir sus textos, lo que demuestra que es consciente de que sin necesidad de declaración judicial alguna, tiene el deber de impedir comentarios insultantes, y precisamente esa reiteración de comentarios le hace si cabe más responsable, pues el deber de vigilancia sobre el contenido de los mismos se extrema hasta el punto de que lo razonable hubiera sido impedirle directamente el acceso al foro»*.

improbable que se dé en las infracciones a los derechos de autor, pues, como se ha venido afirmando, difícilmente quedará patente la infracción de un derecho exclusivo con la acreditación de la titularidad de la obra protegida, porque puede darse que el uso alegado ilícito se halle amparado por algún límite por ejemplo.

## **B. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y jurisprudencia nacional de otros Estados miembros.**

Los tribunales nacionales europeos han analizado el conocimiento efectivo y actuación diligente, de igual forma que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una ocasión ha interpretado este concepto de forma *colateral*.

Empezando por este último, en primer lugar, resultan interesantes - aunque no sean vinculantes- las conclusiones presentadas por el Abogado General Sr. JÄÄSKINEN en el asunto *L'Oréal vs eBay* por señalar que «*por conocimiento efectivo se entiende el conocimiento de información, actividades o hechos pasados o presentes, que el prestador de servicios tiene en virtud de una notificación externa o de su propia búsqueda voluntaria*<sup>980</sup>». Estas conclusiones del Abogado General fueron, en síntesis, recogidas en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), *L'Oréal SA y otros vs. eBay International AG y otros*, de fecha 12 de julio de 2011 (asunto C-

---

<sup>980</sup> Igualmente preceden las premisas: «*En primer lugar, es evidente que el prestador de servicios debe tener un conocimiento efectivo, y no una mera sospecha o suposición, de la actividad o información ilegal. Asimismo, considero que legalmente el «conocimiento» solo puede referirse al pasado o al presente, pero no al futuro. Por lo tanto, en el caso de una supuesta infracción de marca en un mercado electrónico, el objeto del conocimiento ha de ser una actividad concluida o en curso o un hecho o circunstancia existente*». Y párrafo 163: «*En segundo lugar, el requisito del conocimiento efectivo parece excluir el conocimiento presunto. No es suficiente que el prestador de servicios debiera haber conocido o tenga buenos motivos para sospechar una actividad ilegal. Esto se atiene asimismo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31 que prohíbe a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen ni de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas*» (vid. apdo. 162).

324/09), cuando incidió que *«para que se le niegue al prestador de un servicio de la sociedad de la información la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31, basta con que haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14»*<sup>981</sup>. En otras palabras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió el paso al mencionado conocimiento aparente o indiciario como presupuesto de exoneración de responsabilidad.

El Tribunal de Justicia matiza las situaciones en las que puede encajarse este conocimiento: *«en particular, tanto la hipótesis de que el operador de un mercado electrónico descubra la existencia de una actividad o información ilícitas como consecuencia de una investigación realizada por su propia iniciativa como la hipótesis de que le sea notificada la existencia de este tipo de actividad o información. En el segundo caso, si bien es cierto que el hecho de que se realice una notificación no determina automáticamente que el operador pierda la posibilidad de invocar la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, puesto que la notificación de la existencia de actividades o informaciones supuestamente ilícitas puede resultar excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada, no es menos cierto que tal notificación constituye, como regla general, un elemento que el juez nacional debe tomar en consideración para apreciar, habida cuenta de la información que se ha comunicado de este modo al operador, si éste tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito»*<sup>982</sup>. Y continúa en el apartado 123 que *«habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la novena cuestión que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no ha desempeñado un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados. Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia*

---

<sup>981</sup> Vid. apdo. 120.

<sup>982</sup> Vid. apdo. 122.

*consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas».*

Con respecto a la jurisprudencia nacional de otros Estados miembros<sup>983</sup>, en segundo lugar, nuestra atención se centra en las decisiones más relevantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

Empezando por Francia, un país fructífero en decisiones en las que los intermediarios se han visto, de alguna manera, involucrados por contenidos ilícitos de terceros (recuérdese que varias de sus cuestiones prejudiciales han sido resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), los tribunales galos<sup>984</sup> adoptaron la figura del *notice and staydown*<sup>985</sup>, que imponía a intermediarios -especialmente a alojadores y buscadores- la obligación de monitorear posteriores publicaciones (subidas y re-indexadas) de aquellos contenidos que previamente habían sido notificados como infractores.

Una obligación que, según la jurisprudencia gala, era correlativa a la obligación de remover o bloquear el contenido alegado como ilícito, de manera que la regla *européenne* del *notice and takedown* quedaba «desplazada» por el *notice and staydown*. Sin embargo, tres sentencias de la *Cour de Cassation* dictadas el mismo día 12 de julio de 2012<sup>986</sup>, pusieron coto a esta figura al

---

<sup>983</sup> Para un mayor estudio, véase a I. GARROTE, «Comparative analysis on national approaches to the liability of Internet Intermediaries for infringement of copyright and related rights», WIPO, junio 2012 (disponible en [http://www.wipo.int/copyright/en/Internet\\_intermediaries/](http://www.wipo.int/copyright/en/Internet_intermediaries/)); M. LEISTNER, «Structural aspects of secondary (provider) liability in Europe», *JIPLP*, vol. 9, n° 1, 2014, pp. 75-90.

<sup>984</sup> Debe tenerse en cuenta la decisión del Consejo Constitucional de la República Francesa sobre la ley nacional que transponía la Directiva sobre el Comercio Electrónico (*Loi pour la confiance dans l'économie numérique*). Esta decisión señaló que la mencionada ley únicamente podía declarar la responsabilidad de aquel intermediario que no había bloqueado/retirado un contenido ilícito alegado tras la notificación, si la información no era manifiestamente ilegal y si la notificación no había sido ordenada por un tribunal. Véase, *Conseil Constitutionnel de France*, 10 de junio de 2004, decisión n° 2004-496 de 10 de Julio de 2004 DC.

<sup>985</sup> Iniciada en el año 2007 por el asunto *Zadig Productions v Google Vidéo*, TGI Paris, 19 October 2007, RG 06/11874 y confirmada en apelación 2011.

<sup>986</sup> *Google & Aufeminin.com v Mr X*, *Cour de cassation*, 1<sup>ère</sup> ch civile, Arrêt 827, 12 July 2012, 11-15-165, 11-15-188; *Les Dissimulateurs* *Cour de cassation*, 1<sup>ère</sup> ch civile, Arrêt 828,



declarar que una obligación de monitorizar futuras publicaciones *ilícitas*, sin notificación alguna, equivalía a imponer a los intermediarios una obligación general de supervisión de contenidos -contraria a la Directiva-, toda vez que se trataba de una medida desproporcionada por establecer un filtrado ilimitado en el tiempo.

Concluyen estas resoluciones que, a tenor de los artículos 6.I-2 y 6.I-7 del LCEN, los intermediarios no tienen la obligación de prevenir y controlar las nuevas publicaciones de los materiales ilícitos protegidos, debiendo los titulares notificar cada vez el material ilícito. En cambio, la jurisprudencia alemana -conforme se analiza a continuación- impone esta obligación. De manera que unos mismos hechos quedan resueltos de diferente forma en función del Estado que los conozca, a pesar de la prohibición impuesta por la Directiva.

Otra interesante sentencia francesa por atreverse a acotar los días transcurridos para calificar de diligente la actuación del intermediario -en este caso, *YouTube*- fue dictada el 29 de mayo de 2012 por el *Tribunal de Grande Instance* de París<sup>987</sup>. En concreto, la resolución señaló que remover el material cinco días después de la notificación no era razonable<sup>988</sup>.

Sobre el posible conocimiento que pudiera tener un intermediario del material alojado versa la sentencia del *Cour de Cassation* de 3 de mayo de 2012<sup>989</sup>, que tiene por objeto la resolución de una demanda contra la plataforma *eBay* presentada por varias compañías de artículos de lujo por la venta de productos falsificados. El Alto Tribunal francés, confirmando las sentencias inferiores, señaló que «*les sociétés eBay n'avaient pas exercé une simple activité d'hébergement mais qu'elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la*

---

12 July 2012, 11-13.666) and l’Affaire Clearstream (*Cour de cassation*, 1<sup>ère</sup> ch civile, Arrêt 831, 12 July 2012, 11-13.669).

<sup>987</sup> *TF1, TF1 Vidéo, TF1 droits audiovisuels, LCI and e-TF1 v YouTube* (RG: 10/11205), Tribunal de Grande Instance, Paris, 29 Mayo 2012.

<sup>988</sup> C. JASSERAND, «YouTube guilty but not liable for late removal of infringing material», *JIPLP*, vol. 7, n° 11, 2012, p. 790.

<sup>989</sup> *Cour de cassation*, 3 mai 2012, *eBay c. Louis Vuitton Malletier*, Chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012, Pourvoi n°11-10505.

*connaissance ou le contrôle des données qu'elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l'article 14 §1 de la directive 2000/31».*

El 17 de febrero de 2011<sup>990</sup>, el *Cour de Cassation* -avanzando en parte su posterior doctrina dictada en el año 2012- respecto de una plataforma francesa de vídeos -*Dailymotion*-, dijo que podría beneficiarse de la exención de responsabilidad del almacenamiento -*ex. artículo 6.I.2 of the LCEN*- porque los titulares no habían concretado con exactitud el lugar en el que se encontraban los vídeos ilícitos, de manera que el intermediario no podía dar diligente cumplimiento a sus obligaciones de remover o bloquear el contenido<sup>991</sup>.

Por último, los tribunales galos han señalado que cualquier contenido racista, antisemita o, *v. gr.*, pedófilo es considerado un contenido manifiestamente ilegal, por lo que el intermediario deberá inmediatamente retirar el mencionado contenido en cuanto tenga conocimiento del mismo, es decir, reciba una notificación a través de cualquier medio por el titular de la obra o, en este caso, por tratarse de ilícitos penales, por un tercero, sin necesidad de que una resolución lo indique, so pena de incurrir en responsabilidad<sup>992</sup>.

---

<sup>990</sup> Cour de Cassation, *Société Nord-Ouest & UGC Images v Dailymotion*, 1st civil chamber, 09-67.896, Decision 165, 17 febrero 2011.

<sup>991</sup> Esta misma línea se había adoptado, con anterioridad, en el asunto «*Les Arnaques.com c. Editions Régionales de France*» del *Cour d'appel de Versailles* de 12 de diciembre de 2007 donde la Corte desestimó el recurso por falta de concreción del ilícito en la notificación, es decir, el tribunal consideró que los prestadores de alojamiento tendrán conocimiento efectivo del ilícito cuando la notificación en cuestión concrete la ubicación del ilícito y motive por qué ha de retirarse el contenido notificado, y por la sentencia del Tribunal de apelación de París de 26 de enero de 2011, *Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) v. Google France, SARL y Google Inc* señaló que el hecho que los demandados fueran conocedores de la indexación automática supusiera la vulneración de algún contenido protegido no es suficiente para suponer su responsabilidad ya que están dispuestos a desindexar dicho contenido.

<sup>992</sup> En este sentido, Tribunal de *Grande Instance* de París, *Ordonnance de référé*, 12 de julio 2001; Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 24 de mayo de 2000; Tribunal de Grande Instance de París, 13 de junio de 2005, Tribunal de *Grande Instance* de 27 de febrero de 2006. También, en esta línea, se han pronunciado los tribunales belgas al considerar manifiestamente ilegales temas como pornografía infantil, revisionismo o irrefutables difamaciones. El Tribunal

La primera resolución dictada en el Reino Unido sobre responsabilidad de los intermediarios -en concreto, por difamaciones en línea- fue *Godfrey vs Demon Internet*<sup>993</sup>. En este caso, el prestador de servicios argüía (a tenor de la *Difamation Act* de 1996) estar exento de responsabilidad por los comentarios realizados por un tercero en el grupo de noticias *soc.culture.thai*. El tribunal le despojó de inmunidad porque no había prestado «*reasonable care in its publication*». De hecho, el mensaje permaneció colgado en el foro durante más de dos semanas -i.e. estuvo disponible hasta su automática expiración- tras haber recibido tres notificaciones.

El siguiente asunto analizado por los tribunales británicos fue *Bunt vs Tilley*<sup>994</sup>, en el que tres intermediarios (*AOL UK*, *Tiscali UK* y *BT*) fueron demandados por permitir el acceso a Internet a quienes habían vertido mensajes difamatorios en páginas webs alojadas por dichos prestadores. El juez EADY sostuvo -*as matter of law*- que un prestador de servicios no podía ser catalogado como *editor*, ya que no era más que un medio de comunicación pasivo<sup>995</sup>. En tal sentido, remarcó la necesidad de demostrar un grado de conocimiento o, al menos, de asunción general de responsabilidad -como sucede respecto del editor- para poder imputar al intermediario de responsabilidad a tenor del *common law*<sup>996</sup>, de modo que, en este caso, ninguno

---

Supremo de Bélgica ha considerado que se puede tener conocimiento efectivo de este tipo de contenido incluso sin una notificación. *Cour de Cassation de Belgique*, 3 de febrero de 2004, R.D.T.I., 2004, n° 19, P.03.1427.N.

<sup>993</sup> *Godfrey v Demon Internet Ltd* [2001] QB 201 (disponible en: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/1999/244.html>).

<sup>994</sup> *Bunt v Tilley & Ors* [2006] EWHC 407 (QB), de 10 de marzo de 2006 (disponible en: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2006/407.html>).

<sup>995</sup> Vid. apdo. 37: «*I would not, in the absence of any binding authority, attribute liability at common law to a telephone company or other passive medium of communication, such as an ISP. It is not analogous to someone in the position of a distributor, who might at common law need to prove the absence of negligence [...]. There a defence is needed because the person is regarded as having "published". By contrast, persons who truly fulfil no more than the role of a passive medium for communication cannot be characterised as publishers: thus they do not need a defence*».

<sup>996</sup> Vid. apdo. 22: «*I have little doubt, however, that to impose legal responsibility upon anyone under the common law for the publication of words it is essential to demonstrate a degree of*

de estos intermediarios era responsable por los mensajes difamatorios vertidos en el foro de *Usenet*.

Este mismo juez, en *The Metropolitan Schools Ltd vs Designtecnica Corp*<sup>997</sup>, analizó la responsabilidad que los motores de búsqueda pudieran tener por los *snippets* que contenían comentarios difamatorios en la pertinente página de resultados. De hecho, el juzgador se enfrentó al dilema de si el buscador debía ser catalogado como *editor* por estos *snippets* difamatorios generados automáticamente en la página de resultados a solicitud del usuario.

Partiendo del mencionado precedente *-i.e.* un prestador de servicio de la información no era calificado como *editor*-, concluyó que el buscador no era responsable porque debía mediar intencionalidad en su acción. Siguiendo la doctrina del asunto *Bunt vs Tilley*, a la vista de que no existía intervención humana en la elaboración de los *snippets* de las páginas de resultados, el tribunal concluyó que el buscador no había autorizado o causado la aparición de dichos *snippets*, sino que se había limitado simplemente a ser un mero facilitador de información<sup>998</sup>.

En dos sentencias posteriores se enfatiza que la intención subyacente del artículo 19 de la *Electronic Commerce Regulation 2002/2003* (dedicado al *hosting* en la normativa británica) es ofrecer una clara y eficaz defensa a los intermediarios, salvo que se demuestre un relevante conocimiento de la ilicitud.

---

*awareness or at least an assumption of general responsibility, such as has long been recognised in the context of editorial responsibility [...]».* Apdo. 23: «*of course, to be liable for a defamatory publication it is not always necessary to be aware of the defamatory content, still less of its legal significance. Editors and publishers are often fixed with responsibility notwithstanding such lack of knowledge. On the other hand, for a person to be held responsible there must be knowing involvement in the process of publication of the relevant words. It is not enough that a person merely plays a passive instrumental role in the process».*

<sup>997</sup> *Metropolitan International Schools Ltd v Designtecnica Corporation* [2011] 1 W.L.R. 1743, de 16 de julio de 2009 (disponible en: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2009/1765.html>).

<sup>998</sup> *Vid.* apdo. 51: «*There being no input from the Third Defendant, therefore, on the scenario I have so far posited, it cannot be characterised as a publisher at common law. It has not authorised or caused the snippet to appear on the user's screen in any meaningful sense. It has merely, by the provision of its search service, played the role of a facilitator».*

El primero de los citados asuntos, en *Kaschke v Gray & Anor*<sup>999</sup>, el tribunal rechazó la exención dedicada al *hosting* porque la actuación del titular del *blog* excedía del mero almacenamiento. En concreto, este intermediario ejerció funciones editoriales de control sobre algunas partes de la página web. En el segundo, en *Davison v Habeeb & Ors*<sup>1000</sup>, el interés se centra por la analogía que se hace entre la responsabilidad de un intermediario por un mensaje difamatorio alojado en un *blog* (una vez se le notifica el contenido del mismo) con el asunto *Byrne v Deane* [1937] 1 KB 818, una sentencia del 1937, en la que se condenó a los propietarios de un club de golf por no retirar unos comentarios anónimos en el tablón de anuncios del club –cuando fueron vistos por su personal- y permitir la publicación de otros tantos. De manera que «*aunque el quinto demandado debiera ser propiamente visto como un facilitador, el mero prestador de un tablón virtual gigante en el que otros publican material difamatorio, a mi juicio, debe ser, al menos, también discutible que -en algún momento- tras la notificación, este sea responsable por una publicación continuada de material quejado con base al principio del consentimiento (del asunto Byrne v. Deane) o aquiescencia*<sup>1001</sup>». Finalmente, el intermediario fue liberado de responsabilidad porque no existía posibilidad razonable alguna que apuntara que la notificación determinara un *actual knowledge* de la actividad ilícita o un conocimiento sobre los hechos o circunstancias, que evidenciaran esta actividad o información fuera ilegal.

Por último, otro asunto sobre difamaciones en un *blog* fue *Tamiz vs Google Inc*<sup>1002</sup>. *Google* (concretamente, su servicio de *blog*: *blogger.com*) fue

---

<sup>999</sup> *Kaschke v Gray & Anor* [2010] EWHC 690 (QB) de 29 de marzo de 2010. El tribunal rechazó la exención dedicada al *hosting* porque la actuación del titular de *blog* excedía al mero almacenamiento, en concreto ejerció funciones editoriales de control en algunas partes de la página web (disponible en: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2010/690.html>).

<sup>1000</sup> *Davison v Habeeb & Ors* [2011] EWHC 3031 (QB) de 25 de noviembre de 2011 (disponible en <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/3031.html>).

<sup>1001</sup> Literalmente señala: «*even if the fifth defendant should properly be seen as a facilitator, the mere provider of a gigantic virtual noticeboard on which others published defamatory material, in my judgment it must also at least be arguable that at some point after notification the fifth defendant became liable for continued publication of the material complained of on the Byrne v Deane principle of consent or acquiescence*».

<sup>1002</sup> *Tamiz v Google Inc Google UK Ltd* [2012] EWHC 449 (QB), de 2 de Marzo de 2012 (disponible en <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/449.html>).

demandada por alojar publicaciones peyorativas en el blog *London Muslim* y, también, por varios mensajes anónimos surgidos a raíz de la mencionada publicación. Estos ilícitos fueron notificados a *Google* con anterioridad a la interposición de la demanda, pero declinó retirarlos<sup>1003</sup>. No obstante, *Google* remitió la queja al *blogger*, quien, voluntariamente, dio curso a la misma.

Sobre estos hechos, el tribunal sostuvo que el prestador de servicios de intermediación no debería ser considerado como un *publisher*, porque su papel era meramente pasivo. Sin embargo, de entenderse que fuera *editor* de los contenidos vertidos en *blogger.com* -razona- estaría exento de responsabilidad, porque eliminó el contenido tras la petición, aunque no fue tan pronto como fue posible. La sentencia fue apelada.

Recientemente, el *Court of appeal* ha confirmado sus extremos, aunque algunos por distintos motivos<sup>1004</sup>. Confirmó que *Google* no era *publisher* antes de recibir una notificación -puesto que era un mero facilitador de información y carecía de cualquier tipo de conocimiento al respecto-. Si bien, disintiendo del juez EADY, la Corte de apelación entendió que una vez recibida la notificación del Sr. *Tamiz*, la inactividad de *Google* para eliminar o bloquear el contenido alegado en la notificación podría convertirle, por asentimiento, en *publisher* y responsabilizarle de los mismos<sup>1005</sup>. Tras este análisis e imputando -en

---

<sup>1003</sup> Aunque dichas notificaciones eran algo vagas conforme señala el apdo. 60: «(i)n this particular case Ms Evans highlights the absence of any “details of the unlawful nature of the activity or information in question”; in other words, no explanation is offered as to the extent of inaccuracy or the inadequacy of any defence. It may be thought by Mr Tamiz to be implicit in his complaints that he was denying, outright, any allegation of theft or drug dealing, but it cannot be right that any provider is required, in the light of the strict terms of Regulation 19, to take all such protestations at face value. Clearly more is required for a provider to acquire a sufficient state of knowledge to be deprived of the statutory protection».

<sup>1004</sup> *Tamiz v Google Inc* [2013] EWCA Civ 68, dictada el 14 de febrero de 2013 (disponible en <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/68.html>).

<sup>1005</sup> En este sentido, señala que la sentencia *Byrne v. Deane*, [1937] 1KB 818, en el que los titulares de un club de golf fueron declarados responsables por versos difamatorios colgados en la pared del club quedando expuestos durante un tiempo a sabiendas de su existencia, sería aplicable mutatis mutandis al supuesto al entender -como bien recoge el asunto *Davison v. Habeeb and Others*, antes mencionado- que *Google* «might be seen as analogous to a gigantic notice board which is in the fifth defendant's control, in the sense that the fifth defendant

principio- al intermediario la responsabilidad<sup>1006</sup>, ahondó en si podría quedar liberado de responsabilidad por la *Difamation Act* de 1996.

*Google* no cumplía la tercera de las condiciones. La Corte de apelación concluyó que «*recibida la notificación, Google sabía o tenía razones para saber que continuar alojando el mencionado contenido causaba o contribuía a la publicación de un mensaje difamatorio*». Es decir, que *Google* no gozaba del amparo de esta limitación, aunque, y a pesar de estos argumentos, convino con el tribunal inferior sobre el hipotético daño real y sustancial de los mensajes difamatorios. En tal sentido, la propia naturaleza de los *blogs* (los mensajes antiguos, aunque siguen apareciendo, quedan relegados al final del texto siendo difícil su lectura), era poco probable que los lectores accedieran a los mismos en el ínterin de la notificación y su retirada<sup>1007</sup>.

Antes de concluir con las resoluciones británicas, cabe citar el asunto *Twentieth Century Fox Film Corp. v. British Telecommunications*<sup>1008</sup> por concretar el significado de *actual knowledge*. Varios estudios cinematográficos solicitaron conjuntamente medidas cautelares -acción de cesación- contra la compañía *British Telecommunications* por la vulneración de los Derechos de autor al permitir la descarga de películas protegidas en una web de su cliente, *Newzbin2*. La compañía *British Telecommunications* alegó su exención de responsabilidad por tratarse de un prestador de servicios de *mere conduit*, amparado por el artículo 12 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico -y su correlativo estatal-, toda vez que para imputarle responsabilidad se requería «*un*

---

*provides the notice board for users to post their notices on, and it can take the notices down (like the club secretary in Byrne v Deane) if they are pointed out to it*» (apdo. 27).

<sup>1006</sup> Literalmente: «*In my view it must be at least arguable that [Google Inc] should properly be seen as a publisher responding to requests for downloads like Demon Internet, rather than a mere facilitator, playing a passive instrumental role*» (vid. apdo. 42).

<sup>1007</sup> Vid. apdo. 50-51.

<sup>1008</sup> *Twentieth Century Fox Film Corp & Ors v British Telecommunications Plc* [2011] EWHC 1981 (Ch) de 28 de Julio de 2011 (disponible en: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2011/1981.html>). La importancia de esta resolución -entre otras- viene por la interpretación *no restrictiva* del conocimiento efectivo. Una interpretación que se aborda desde la perspectiva de la solicitud de unas medidas cautelares, considero que, analógicamente, será de igual aplicación al resto de acciones, si bien, hasta la fecha, no se ha dictado ninguna resolución que confirme esta línea interpretativa.

*conocimiento efectivo de una infracción específica de una obra determinada por una persona identificada».*

En este sentido, el tribunal apreció que si un intermediario (del puerto seguro *hosting* o *caching*) pierde su amparo por tener conocimiento efectivo del ilícito, el artículo 12 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico no trata de igual forma al intermediario del *mere conduit*, por lo que «*el requisito del conocimiento efectivo no debería ser interpretado tan restrictivamente*<sup>1009</sup>».

El tribunal concluyó que «*lo que debía ser demostrado es que un prestador tuviera conocimiento efectivo de que una o más personas utilizan su servicio para infringir derechos. En este sentido, cuanto más información tenga el prestador sobre la actividad ilícita, mayor probabilidad tendrá de gozar de un conocimiento efectivo. De manera que será pertinente considerar, o en qué medida, si el intermediario tiene conocimiento de que obras en concreto (o al menos las clases de obras protegidas) están involucradas, de determinados actos sujetos a restricciones (o, al menos, los tipos de actos restringidos) están comprometidos; y de determinadas personas (o, al menos, los grupos de personas) que cometen estos actos. Pero no es esencial para demostrar el conocimiento efectivo, de una infracción específica, de una obra específica, por un individuo específico*<sup>1010</sup>». Con todo, *British Telecommunications* tuvo conocimiento efectivo de que terceros estaban utilizando sus servicios para infringir.

---

<sup>1009</sup> «*In my judgment what is decisive is the context, purpose and wording of section 97A(1). So far as the context is concerned, as noted above, section 97A implements Article 8(3) of the Information Society Directive. The Information Society Directive was promulgated at the same time as the E-Commerce Directive, and the recitals to both Directives make it clear that they were intended to be complementary and to be transposed into national law at the same time: see recital (50) of the E-Commerce Directive and recital (16) of the Information Society Directive. Against that background, it is significant that service providers lose the protection against liability conferred by Articles 13 and 14 of the E-Commerce Directive once they have actual knowledge of the matters specified in those articles. By contrast, a service provider does not lose the protection of Article 12(1) of the E-Commerce Directive even if it has actual knowledge of another person using its service to infringe copyright. This suggests that the requirement for actual knowledge should not be interpreted too restrictively*» (apdo. 145).

<sup>1010</sup> Vid. apdo. 148.



Respecto a Alemania<sup>1011</sup>, sus tribunales han considerado tanto la responsabilidad directa del intermediario por ignorar las notificaciones sobre contenidos ilícitos y fracasar en la prevención de nuevos ilícitos del mismo tipo<sup>1012</sup> como, también, su responsabilidad indirecta de la mano del *stoererhaftung*<sup>1013</sup>. Una figura, esta última, de creación jurisprudencial surgida de las normas que rigen la violación de derechos de propiedad intelectual que considera responsable -sin ser autor o participante- al «*stoerer*» en caso de producirse la vulneración de un contenido ilícito de un tercero y estuviera en sus manos (*i.e.* fuera posible y razonable) evitar dicha acción<sup>1014</sup>. Recientemente, en este sentido, la Corte Federal Suprema ha declarado responsable a *eBay* por promover activamente la infracción de contenidos protegidos de terceros<sup>1015</sup>.

A lo anterior debe añadirse que el intermediario, a tenor de las normas de competencia desleal, también puede ser considerado responsable directo del ilícito. Así se ha pronunciado el *Bundesgerichtshof*, en el asunto *Jugendgefaehrdende Medien bei eBay*<sup>1016</sup>, que concluyó que el titular de la conocida página de subastas era responsable directo del ilícito por violar los estándares comerciales por la venta de contenidos obscenos a través de su plataforma. El tribunal determinó que su actuación vulneraba los deberes de cuidado -de las normas de competencia desleal-, toda vez que debía cumplir con las obligaciones sobre la recepción de una notificación y con todas aquellas

---

<sup>1011</sup> Siguiendo en este apdo. a T. HOEREN y S. YANKOVA, «The Liability of Internet Intermediaries - The German Perspective», *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*, IIC 5/2012, pp. 501-531. J. B. NORDEMANN, «Liability for Copyright Infringements on the Internet: Host Providers (Content Providers) - The German Approach», *JIPITEC*, vol. 2, 2011, para. 1.

<sup>1012</sup> Munich District Court, 11 de enero de 2011, caso número O 2793/05, 2006 MMR 332, 334 *et seq.*

<sup>1013</sup> Similar al *contributory liability* estadounidense.

<sup>1014</sup> Entre otras sentencias que responsabilizan al intermediario véase, *BGH*, 11 de marzo de 2004, I ZR 304/01, 2004 GRUR 860, 864 - *Internet-Versteigerung I*; *BGH*, 19 de abril de 2007, I ZR 35/04, 2007 GRUR 708, 711 - *Internet-Versteigerung II*; *BGH*, 30 de abril de 2008, I ZR 73/05, 2008 GRUR 702 - *Internet-Versteigerung III*.

<sup>1015</sup> *BGH*, 16 de mayo de 2013; *Kinderhochstühle im Internet III*, ZR 216/11.

<sup>1016</sup> *Federal Supreme Court*, 12 de Julio de 2007, case No. ZR 18/04, 2007 GRUR 2007, GRUR Jahr 2007 Seite 890 - *Jugendgefährdende Medien bei Ebay*.

medidas necesarias para evitar futuras infracciones similares, so pena de incurrir en responsabilidad<sup>1017</sup>.

La Ley de Telecomunicaciones, que implementa la Directiva sobre el Comercio Electrónico fijando en sus artículos 8 a 10 los puertos seguros de acceso, *caching* y *hosting* respectivamente<sup>1018</sup>, ha sido objeto de abundante jurisprudencia. No obstante, conforme al presente apartado, centra únicamente nuestra atención las resoluciones relacionadas con el conocimiento efectivo o actuar con diligencia. La jurisprudencia germánica considera que la obviedad y gravedad del contenido de la infracción serán determinantes para eliminar o bloquear su contenido -entre 24 horas<sup>1019</sup> y una semana-, toda vez que el mencionado *conocimiento* y su *aparente ilegalidad* deberá quedar acreditado por la actora<sup>1020</sup>. Además, los tribunales alemanes sostienen que es insuficiente el conocimiento genérico de las infracciones para desencadenar la posible responsabilidad del intermediario<sup>1021</sup>.

En esta línea, el asunto de la Corte de apelación de Hamburgo, conocido como *Sevenload*, de 29 de septiembre de 2010 consideró que un intermediario sería responsable cuando tuviera conocimiento del ilícito a través de una concreta notificación, momento a partir del cual nacerá su obligación de bloquear o remover dicho contenido y evitar futuras violaciones similares<sup>1022</sup>.

---

<sup>1017</sup> *BGH*, 2008 NJW 758 et seq. - *Jugendgefaehrdende Medien bei Ebay*. Hamburg District Court, 12 de junio de 2009, 310 O 93/08, 2009 ZUM 863, 868.

<sup>1018</sup> Aunque la norma no establece ningún precepto dedicado a los motores de búsqueda, un sector doctrinal entiende que se aplica por analogía la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, el legislador alemán no quiso intencionadamente abordar este puerto seguro, por lo que la mencionada analogía sería inapropiada. Así lo señala la sentencia de 20 de marzo de 2006, Berlin Local Court, 10 W 27/05. No obstante, en la actualidad, los tribunales alemanes siguen la doctrina señalada por el STJUE en el asunto *Google France*.

<sup>1019</sup> *AG Winsen*, 6 de junio de 2005, 23 C 155/05, 2005 CR 682.

<sup>1020</sup> *BGH*, 23 de septiembre de 2003, VI ZR 335/02, 2004 MMR 166.

<sup>1021</sup> *German Regional Court*, 12 de septiembre de 2008, asunto *Greatest Hits II* 12 O 621/07, MMR [2008] 759.

<sup>1022</sup> Corte de apelación de Hamburgo, 29 de septiembre de 2010, 5 U 9/09, 2011 MMR 49 - *Sevenload*; la mencionada resolución de la *BGH* de 2004 *Internet-Versteigerung I*; Düsseldorf District Court, 25 de enero de 2006, 12 O 546/05, 2006 CR 563 et seq.

La obligación de evitar futuros ilícitos<sup>1023</sup> ha sido confirmada recientemente por la Corte de apelación de Hamburgo<sup>1024</sup>.

Esta obligación impuesta a los intermediarios de adoptar cuantas medidas sean necesarias (y económicamente razonables) para que los ilícitos notificados no vuelvan a subirse a la red, es posiblemente uno de los aspectos más interesantes de la jurisprudencia alemana, cuando -recuérdese- Francia ha optado por suprimir la obligación del *staydown notice*. Ciertamente podría entenderse que estas distintas formas de resolver los asuntos *nacionales* conlleva a una fragmentación jurisprudencial, sobre todo, porque emana de una misma normativa de la Unión Europea. Sin embargo, no debemos olvidar que la propia Directiva deja plena libertad a cada Estado Miembro para fijar las medidas oportunas con el fin de evitar reiterados ilícitos en la red, extremo confirmado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *L’Oreal vs. eBay*, de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09) al señalar que «*la competencia atribuida con arreglo al artículo 11, tercera frase, de dicha Directiva a los órganos jurisdiccionales nacionales debe permitir que éstos puedan requerir al prestador de un servicio en línea, como el consistente en poner a disposición de los internautas un mercado electrónico, que adopte medidas que contribuyan eficazmente no sólo a poner término a las lesiones causadas a través de ese mercado electrónico, sino también a evitar nuevas lesiones*<sup>1025</sup>».

Así pues, el 12 de julio de 2012 y el 15 de agosto de 2013 respectivamente<sup>1026</sup>, el *Bundesgerichtshof* ha confirmado que los prestadores de servicios «*one-click hosting providers*» -o *sharehosters*- están obligados a

---

<sup>1023</sup> Existe una copiosa jurisprudencia al respecto, entre otras, los asuntos *Rapidshare I* y *II* ambos dictados por la Corte de apelación de Hamburgo el 2 de julio de 2008 (5 U 73/07, 2008 MMR 823) y 30 de septiembre de 2009 (5 U 111/08, 2010 MMR 51, 54) respectivamente. De la misma Corte de apelación también los asuntos *Usenet I* de 14 de enero de 2009, 5 U 113/07, 2009 MMR 631 y, por último, *Alphaload* de 28 de enero de 2009, 5 U 255/07, 2009 MMR 405.

<sup>1024</sup> Corte de apelación de Hamburgo, 14 de marzo de 2012, caso n° 5 U 87/09, *Rapidshare III*.

<sup>1025</sup> Párrafo 131.

<sup>1026</sup> *BGH*, Urt. v. 12. Jul. 2012 - I ZR 18/11, MMR 2013, 185 - asunto *Alone in the Dark*; *BGH*, Urteil v. 15.08.2013, Az. I ZR 80/12 - asunto *Rapidshare*.

adoptar cuantas medidas técnicas y económicamente razonables sean necesarias para evitar futuras subidas de archivos que les han sido notificados.

En particular, el prestador de estos servicios retirará el contenido ilícito y deberá utilizar filtros (con el nombre del archivo retirado) para evitar que este archivo, o similares, sean de nuevo subidos. Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que estos intermediarios vendrán obligados a escanear o filtrar, con el nombre del contenido notificado, todos los archivos almacenados en sus servidores.

En suma, se impone a los intermediarios, sin tratarse de un listado exhaustivo, unos deberes mínimos con el fin de evitar que un contenido retirado sea subido de nuevo a la red, además de que similares contenidos sean retirados. Ahora bien, entiende el Alto Tribunal alemán que estas obligaciones deben ser razonables, o sea que no deben interferir con su negocio<sup>1027</sup>, en línea con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mencionado asunto *L’Oreal vs eBay*<sup>1028</sup> y, recientemente, en el asunto *UPC Telekabel Wien*

---

<sup>1027</sup> «The duty to search for the game must not put in danger their business model. The court found that by not filtering user uploads for the phrase «Alone in the Dark», Rapidshare could possibly have breached their duty to inspect user upload». Extraído del blog German IT Law, JBB's Blog on German and European Technology and Data Privacy Law, titulado «German Federal Supreme Court on file hoster responsibility for third party content - «Rapidshare»].

<sup>1028</sup> STJUE, *L’Oreal vs eBay*, de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09) señala que «[...] a este respecto conviene recordar que, en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, las medidas que se adopten deben ser efectivas y disuasorias» (párrafo 136) «se desprende que las medidas que pueden exigirse al prestador del servicio en línea de que se trate no pueden consistir en una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes dirigida a evitar cualquier futura lesión de derechos de propiedad intelectual causada a través del sitio web de este prestador. Por otra parte, tal obligación de supervisión general sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2004/48, según el cual, las medidas contempladas por esta Directiva deben ser equitativas y proporcionadas y no deben resultar excesivamente gravosas» (párrafo 139) y «sin perjuicio de las limitaciones expuestas en los anteriores apartados, es posible dirigir requerimientos efectivos y proporcionados a prestadores como los operadores de mercados electrónicos. Tal como señaló el Abogado General en el punto 182 de sus conclusiones, si el operador del mercado electrónico no decide motu proprio suspender la cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual para evitar que el mismo comerciante vuelva a cometer infracciones de esta naturaleza en relación con las mismas marcas, podrá ser obligado a ello mediante un requerimiento judicial» (vid. apdo. 141).

*GmbH vs. Constatin Film Verleih GmbH* y otros, de 27 de marzo de 2014 (asunto C- 314/12)<sup>1029</sup>.

Con todo, estas citadas obligaciones de diligencia en la retirada de un ilícito y el correlativo deber del intermediario de controlar la subida de similares contenidos, recaída en casos de *hosting*, a mi juicio, puede *mutatis mutandis* ser de aplicación a otro prestador de servicios de intermediación, pues el fin último de las medidas acordadas es evitar infracciones a los derechos de autor, y de incumplirse, determinará su responsabilidad ante un actuar poco diligente en la supervisión de contenidos ilícitos alojados o transmitidos en su web.

Por último, recientemente, el *Oberlandesgericht de Stuttgart* ha responsabilizado a *Wikipedia* por los contenidos escritos por terceros en su enciclopedia universal<sup>1030</sup>. El tribunal consideró, tras una notificación bien fundamentada, que el intermediario debía modificar o eliminar el contenido supuestamente difamatorio, cosa que no hizo. Sostuvo, teniendo en cuenta la jurisprudencia dictada por el *Bundesgerichtshof* en los asuntos *Blog-Eintrag*<sup>1031</sup> y *RSS-Feeds*<sup>1032</sup>, que *Wikipedia* debía haber actuado de manera diligente ante similar aviso.

### C. Perspectiva del Derecho estadounidense.

Desde la perspectiva del Derecho estadounidense, recuérdese, deberá de averiguarse si el *Internet Service Provider* conoce de manera efectiva la infracción, o aparentemente es conocedor de la misma, porque de ser así y no remover o bloquear expeditivamente el material de su lugar o acceso, no será beneficiario de la inmunidad preconizada en la *Digital Millennium Copyright*

---

<sup>1029</sup> *Vid. supra* Cap. V, apdo. IV dedicado a la tutela de derechos de propiedad intelectual.

<sup>1030</sup> *OLG Stuttgart*, sentencia de 2 de octubre de 2013, 4 U 78/13.

<sup>1031</sup> Urteil des VI. Zivilsenats vom 25.10.2011, VI ZR 93/10.

<sup>1032</sup> Urteil des VI. Zivilsenats vom 27.3.2012, VI ZR 144/11.

*Act*<sup>1033</sup>. En cierto modo, esta Ley admitió implícitamente que los usuarios vulnerarían los derechos de terceros, de manera que, para limitar la responsabilidad de los intermediarios, consideró necesario que el conocimiento que pudiera tener de una infracción fuera respecto de la vulneración de una obra, o actividad, específica. De ahí que alegar en genérico que el intermediario pueda tener el conocimiento de que una página web (o un servicio) se utiliza con el fin de vulnerar derechos de un tercero es insuficiente para que se vea desprotegido del puerto seguro<sup>1034</sup>.

Dicho esto, a continuación se agrupan las resoluciones en función del posible conocimiento que pudiera tener el intermediario del contenido ilícito alojado.

**a. Actual knowledge.**

---

<sup>1033</sup> Es interesante el matiz del *Ninth Circuit* respecto de la lectura de este artículo al entender el tribunal que implícitamente debía añadirse la conjunción copulativa «y» entre ambos apartados: «we note that, to be coherent, the statute must be read to have an implicit “and” between § 512(c)(1)(A)(i) and (ii). We thus treat the provisions as stating that to qualify for the safe harbor, a service provider must either (1) have no actual knowledge and no “aware[ness] of facts or circumstances from which infringing activity is apparent” or (2) expeditiously remove or disable access to infringing material of which it knows or is aware», *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1006, 1020, n. p. 11, (9<sup>th</sup> Cir. 2013).

<sup>1034</sup> Por citar algunas de las más relevantes resoluciones: *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1021 (9<sup>th</sup> Cir. 2001): «Absent any specific information which identifies infringing activity, a computer system operator cannot be liable for contributory infringement merely because the structure of the system allows for the exchange of copyrighted material»; *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 30 y 32 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012): «requires knowledge or awareness of specific infringing activity [...] The nature of the removal obligation itself contemplates knowledge or awareness of specific infringing material, because expeditious removal is possible only if the service provider knows with particularity which items to remove»; *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 667 F.3d 1022, 1037-38 (9<sup>th</sup> Cir. 2011); *Mp3tunes, LLC*, 821 F. Supp. 2d, 644: «general awareness of rampant infringement is not enough to disqualify a service provider of protection»; *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, 1109 (W.D. Wash. 2004).

Para determinar el conocimiento efectivo <sup>1035</sup>, probablemente, el principal dilema consista en averiguar cuando un intermediario es sabedor de la infracción notificada por el titular de la obra vulnerada.

La jurisprudencia, en este sentido, tampoco ayuda a disiparlo. De hecho, no es pacífica a la hora de calificar las notificaciones *takedown* como una equivalencia a partir del cual el notificado tiene un efectivo conocimiento de la infracción. De ahí que algunas resoluciones apunten a que estas notificaciones, por sí solas, no configuran elementos suficientes para otorgar el mencionado conocimiento a un intermediario <sup>1036</sup>, mientras que otras afirman lo contrario <sup>1037</sup>. Igualmente, podría resultar confusa la situación generada por aquellas notificaciones carentes de algún elemento necesario para su validez. En realidad, esta incertidumbre vendrá para determinar si un intermediario, *erróneamente* notificado, ostenta conocimiento efectivo, o al menos, aparente por intuirse de la notificación una ligera constancia de los ilícitos alojados.

El asunto *Hendrickson v. eBay Inc.* despeja esta última incertidumbre al tener que determinar si la conocida plataforma de subastas debería tener constancia de la infracción y, por tanto, asumir indirectamente la

---

<sup>1035</sup> El titular de la obra vulnerada podrá acreditar este conocimiento efectivo de dos formas distintas: la más práctica y efectiva consiste en probar que el intermediario recibió la notificación *-takedown notice-* de manera que, cumplidos sustancialmente sus requisitos, podrá quedar demostrado este «*actual knowledge*». En caso de que el titular no siga el sistema fijado en la DMCA, se podrá probar -por cualquier otro medio- este conocimiento del intermediario cuando sea respecto a un hecho específico y determinado.

<sup>1036</sup> «*Although there may be instances in which two or more DMCA compliant notices make a service provider aware of a user's blatant, repeat infringement, the notices alone do not make the user's activity blatant, or even conclusively determine that the user is an infringer*» en *Corbis Corp.* 351 F. Supp. 2d, p. 1105 y también en *MP3tunes, LLC*, 821 F. Supp. 2d, p. 637.

<sup>1037</sup> *Flava Works, Inc. vs Gunfer*, (N.D. 111 2011), revised on other grounds, 689 F.3d 754 (7<sup>th</sup> Cir. 2012): «*It is true that service providers are not required to police their sites for infringement, but they are required to investigate and respond to notices of infringement- with respect to content and repeat infringers*»; *UMG Recordings, Inc.*, 2013 en \*10: «*stating that the plaintiff's «decision to forgo the DMCA notice protocol stripped it of the most powerful evidence of a service provider's knowledge - actual notice of infringement' (quotation omitted)*».

responsabilidad por alojar estas copias ilícitas, ante una notificación que carecía de los elementos necesarios para su validez.

El titular de la obra presuntamente vulnerada envió una carta notificándole que retirara las distintas copias piratas que *eBay* anunciaba/vendía. El tribunal consideró que el intermediario carecía de conocimiento efectivo y, también, del aparente de la susodicha infracción, puesto que las notificaciones no reunían los requisitos fijados en la *Digital Millennium Copyright Act* -en este caso, no se había identificado correctamente el material-, de manera que, señala la sentencia, *eBay* carecía de información suficiente para distinguir el material lícito del ilícito, no pudiendo ser, en definitiva, conocedora de la infracción alegada<sup>1038</sup>. Sin apartarse de la doctrina, en el asunto *Perfect 10 v. CCBill* se señaló que un intermediario no podía tener conocimiento efectivo a raíz de una deficiente notificación. En este caso en concreto, la notificación carecía de la declaración de titularidad de la obra vulnerada y, además, nada se decía de la naturaleza del material vulnerado<sup>1039</sup>.

No obstante, con anterioridad a estas resoluciones, en *ALS Scan vs RemarQ* sostuvo el tribunal que a pesar de que una notificación no cumpliera estrictamente todos los requisitos de la *Digital Millennium Copyright Act*, pero alcanzara un grado mínimo de suficiencia, ello evidenciaba un conocimiento aparente de la infracción, de forma que debía el intermediario retirar el material ilícito alojado si quería beneficiarse de tal inmunidad<sup>1040</sup>.

A lo anterior debe unirse que el verdadero problema, a mi juicio, es determinar si debe considerarse que un intermediario tiene conocimiento efectivo *per se* tras una notificación formalmente válida.

Si *a priori* esta notificación debería desencadenar, a tenor de la *Digital Millennium Copyright Act*, el conocimiento efectivo del intermediario notificado, la jurisprudencia ha entendido en alguna ocasión, *v. gr.*, en *Corbis vs. Amazon*, que estos *notices* no son por sí solos suficientes para otorgar el

---

<sup>1038</sup> *Hendrickson v. eBay Inc.*, 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001).

<sup>1039</sup> «*Since Perfect 10 did not provide effective notice, knowledge of infringement may not be imputed to CCBill or CWIE based on Perfect 10's communications*», *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1113 (9<sup>th</sup> Cir. 2007).

<sup>1040</sup> *ALS Scan, Inc. v. RemarQ Cmtys., Inc.*, 239 F.3d 619, 624 (4<sup>th</sup> Cir. 2001).



conocimiento de la infracción a un intermediario, constituyendo únicamente una evidencia. En este caso, el tribunal consideró que «*aun asumiendo que las notificaciones cumplan con los requisitos de la Digital Millennium Copyright Act, tales requerimientos no constituyen conditio sine qua non de responsabilidad*<sup>1041</sup>» y, a continuación, matizó que «*la notificación de una infracción constituye una evidencia del conocimiento del intermediario. Con la DMCA, el intermediario puede intentar negar su conocimiento demostrando que la notificación ha quebrantado sustancialmente el cumplimiento de los requisitos de la Digital Millennium Copyright Act*<sup>1042</sup>». Esta sentencia resulta de las más interesantes, a la vez que pionera, por calificar las notificaciones como «*la más poderosa evidencia del conocimiento -efectivo- del intermediario*<sup>1043</sup>».

Con anterioridad se había considerado, en *ALS Scan. vs RemarQ Communities*, que la protección de un intermediario desaparecía en el momento que perdía su condición de desconocedor, *i.e.* cuando tuviera conocimiento de que un tercero utiliza su sistema para infringir<sup>1044</sup>. En cambio, en *UMG Recordings*, el tribunal sostuvo que la tecnología de filtrado que utilizaba el demandado para poder identificar material infractor no constituía conocimiento ya que, esta tecnología (filtrado) por muy útil que fuera, no cumplía con el estándar de confiabilidad y verificabilidad exigido para justificar el bloqueo o terminación de la cuenta de un usuario.

En definitiva, la notificación escenifica<sup>1045</sup>, a mi juicio, la principal vía para que a un intermediario pueda imputársele conocimiento efectivo de una infracción, siendo asimismo un elemento esencial que determina el momento a

---

<sup>1041</sup> *Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d, 1105 (W.D. Wash. 2004).

<sup>1042</sup> *Ibíd.*, p. 1107.

<sup>1043</sup> *Ibíd.*, p. 1107, cita también recogida recientemente en la sentencia *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1006, 1020 (9th Cir. 2013).

<sup>1044</sup> *ALS Scan, Inc. v. RemarQ Communities, Inc.*, 239 F.3d 619, 625 (2001).

<sup>1045</sup> Teniendo en cuenta que en el asunto *Viacom Intern Inc. v. YouTube, Inc.*, 940 F. Supp. 2d 110, 115 (S.D.N.Y. 2013) se afirma que: «*the goal of [Subsection (c)(3)(A)(iii)] is to provide the service provider with adequate information to find and address the allegedly infringing material expeditiously*».

partir del cual se tiene este conocimiento. Ahora bien, en caso de controversia, deberá justificarse su validez mediante la oportuna contienda judicial. De modo que una vez acreditada la notificación producirá sus efectos *ex tunc*.

**b. Conocimiento aparente: de la señal de alarma (o alerta roja) a la ceguera voluntaria.**

El legislador norteamericano ideó el test de la señal de alarma como instrumento para que titulares de las obras protegidas e intermediarios pudieran evaluar si este último tenía conocimiento de la infracción cometida por sus usuarios, en cuyo caso, perdería el beneficio del puerto seguro a no ser que eliminara o bloqueara con rapidez dicho ilícito. De hecho, los informes elaborados durante la tramitación parlamentaria concluyeron que este test debía tener una doble estructura para garantizar que los intermediarios no se vieran obligados a monitorizar sus servicios ni tener que estar buscando indicios de una actividad ilícita<sup>1046</sup>. De modo que, por un lado, estaría el aspecto subjetivo, que determinaría si el intermediario es consciente de las circunstancias de la infracción, y, por otro, el aspecto objetivo, que completaría el test, determinando si la infracción es aparente a tenor de las circunstancias. Por tanto, se entenderá que el intermediario tiene conocimiento aparente de la infracción cuando se cumplan ambos requisitos.

Estos mismos informes recogen una interesante reflexión, corregida *a posteriori* por la jurisprudencia, que apuntaba a los directorios piratas como evidentes infractores por el simple hecho de utilizar en sus URL términos como «pirata» o «grabación pirata». El *9th Circuit*, en el asunto *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, acertadamente consideró que una página web que contuviera en su URL palabras como «illegal.net» y «stolencebritypics.com» no era motivo suficiente para imputar de conocimiento aparente al intermediario, habida cuenta de que este tipo de conocimiento debía ser evidente. Extremo confirmado recientemente por otro tribunal al declarar que no se tiene conocimiento aparente de las infracciones cometidas por el hecho de alojar páginas web con palabras como «gratis», «mp3» o «intercambio de archivos»,

---

<sup>1046</sup> H.R. Rep. No. 105-551(II), pt. 2, 1998, p. 53; S. Rep. No. 105-190, 1998, p. 44.

porque estos mismos términos podrían ser utilizados en páginas web lícitas, cuyos servicios ofrecidos fueran, a su vez, lícitos<sup>1047</sup>.

Esta jurisprudencia viene a confirmar una tendencia a interpretar de manera restrictiva los requisitos del conocimiento aparente. Ya quedó patente al analizar la obligación del titular de la obra de identificar el ilícito alojado en resoluciones como *Perfect 10 v. CCBill*, en la que se confirma que una notificación que no se ajustara a la *Digital Millennium Copyright Act* no otorgaba ningún conocimiento efectivo al intermediario. Igualmente, esta interpretación restrictiva se halla, entre otras resoluciones<sup>1048</sup>, en *UMG v. Veoh* cuando señala el *9th Circuit* que «*Veoh's general knowledge that it hosted copyrightable material and that its services could be used for infringement is insufficient to constitute a red flag*<sup>1049</sup>», y reiteró que la carga de identificar el material recaía sobre el titular de la obra vulnerada desde el momento en que gozaba de una mejor posición para ello. Sin embargo, reconoció que un correo electrónico enviado por un tercero (*i.e.* que no fuera el titular de la obra vulnerada) en el que se detallara el material ilícito podría dar pie a considerar que el intermediario tenía un aparente conocimiento de la infracción<sup>1050</sup>.

En definitiva, y desde mi punto de vista, una interpretación restrictiva genera una mayor seguridad en los intermediarios para enfrentarse a su posible responsabilidad. La sentencia *Viacom vs. YouTube* recoge este sentido restrictivo, aunque acaba flexibilizando su interpretación. De hecho, se

---

<sup>1047</sup> *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, 821 F.Supp.2d 627 (S.D.N.Y.2011), motion to certify appeal denied 2012.

<sup>1048</sup> *Ibíd.* en \*14: «*Undoubtedly, MP3tunes is aware that some level of infringement occurs. But, there is no genuine dispute that MP3tunes did not have specific 'red flag' knowledge with respect to any particular link....*»; *UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks, Inc.*, 665 F.Supp.2d 1099, 1108 (C.D.Cal.2009): «*If investigation of 'facts and circumstances' is required to identify material as infringing, then those facts and circumstances are not 'red flags'*».

<sup>1049</sup> *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners L.L.C.*, 718 F.3d 1006, 1023 (9<sup>th</sup> Cir. 2013).

<sup>1050</sup> *Ibíd.*, p. 1025. «*If this notification had come from a third party, such as a Veoh user, rather than from a copyright holder, it might meet the red flag test because it specified particular infringing material*».

configura este asunto clave por analizar el conocimiento aparente y distinguirlo palmariamente del efectivo, toda vez que argumenta la ceguera voluntaria, siendo en este sentido la primera vez que un tribunal directamente deja entrever si podría sustituir esta doctrina al conocimiento efectivo para despojar al intermediario de su posible amparo.

Analizando la citada sentencia<sup>1051</sup>, el *Second Circuit* consideró que la distinción entre ambos conocimientos no era tanto entre un conocimiento específico y genérico de la infracción, sino más bien entre un estándar subjetivo y objetivo. De hecho, la resolución matiza que el conocimiento efectivo dependerá, particularmente, de si el intermediario efectivamente -o «*subjetivamente*»- es conocedor de la específica infracción mientras que el aparente dependerá de si el intermediario subjetivamente estaba al corriente de unos hechos que hubieran hecho esta infracción «*objetivamente*» obvia a una persona razonable. Además matiza que los apartados de estas secciones, referidas a los distintos conocimientos, actúan de manera independiente y se aplican, únicamente, a infracciones cuando sean determinadas<sup>1052</sup>.

La sentencia afirma que si bien los hechos o circunstancias de la infracción -sea conocimiento efectivo o aparente- debían ser identificados para

---

<sup>1051</sup> De la litis brevemente señalar que: *Viacom*, un grupo de medios de comunicación estadounidense que junto a varias de sus filiales, el 13 de marzo 2007 demandó a *YouTube* por infracción directa y secundaria al reproducir, exhibir y poner a disposición sus obras sin autorización en la página web de la plataforma de vídeos. Asimismo *YouTube* fue demandada por la liga inglesa de fútbol y *Bourne Co.*, el 4 de mayo de 2007, también por infracción directa y secundaria de sus derechos de autor, esta vez, en nombre de todos los propietarios cuyo material había sido copiado, almacenado y exhibido en *YouTube* sin su autorización. En particular, 63.497 fueron los videoclips identificados por *Viacom* mientras que otros 13.500 lo fueron por los demandantes de la *putative class action*. Respecto a la demandada, *YouTube*, fundada a finales de 2005 fue descrita en su lanzamiento por la prensa como una «*empresa de medios de consumo*» que «*permitía a cualquiera ver, subir y compartir vídeos-clips personales en www.YouTube.com*». Bajo el eslogan “*Broadcast yourself*” (emite tú mismo) *YouTube* logró un rápido protagonismo en el mercado y una gran rentabilidad eclipsando a competidores como *Google Vídeo* y *Yahoo Vídeo*. De hecho, a finales de 2006, Google adquirió *YouTube* por un importe de \$ 1.65 mil millones. En marzo de 2010, en el momento del juicio sumario, el tráfico estimado en *YouTube* había aumentado a más de mil millones de visitas de vídeo diarias, con más de 24 horas de vídeos nuevos subidos cada minuto», p. 28-29.

<sup>1052</sup> *Viacom Intern., Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 31 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012).

que un intermediario pudiera perder su amparo<sup>1053</sup>, concluye que el cruce de correos electrónicos entre los demandantes y *YouTube*, revelando específicamente el material que debía retirarse de la página web, acredita un conocimiento efectivo o, cuanto menos, una constancia concreta de una infracción identificada, de modo que un jurado razonable podría concluir que *YouTube* tenía conocimiento efectivo de esta actividad infractora, o por lo menos un conocimiento de los hechos o circunstancias que evidenciaban una actividad infractora. El *Second Circuit* anuló la sentencia del Distrito y remitió los autos para que se concretara si las infracciones alegadas en la demanda, y de las que *YouTube* tenía conocimiento efectivo o, al menos, aparente, se correspondían con los vídeos objeto de litis.

Resulta interesante enfatizar, por último, la reflexión que realiza esta sentencia respecto de la doctrina de la ceguera voluntaria (*willfull blindness doctrine*<sup>1054</sup>). El tribunal consideró que podría ser de aplicación para determinar si un intermediario tenía conocimiento efectivo o aparente de la infracción, ya que recientemente había sido utilizada en el ámbito de las infracciones de patentes<sup>1055</sup>, motivo por el cual entendió el *Second Circuit* que podría

---

<sup>1053</sup> «Based on the text of § 512(c)(1)(A), as well as the limited case law on point, we affirm the District Court's holding that actual knowledge or awareness of facts or circumstances that indicate specific and identifiable instances of infringement will disqualify a service provider from the safe harbor», *Viacom Intern., Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 32 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012).

<sup>1054</sup> La sentencia, en su apdo. [6], aporta extractos de jurisprudencia que definen la doctrina: «Willful blindness is knowledge, in copyright law [...] as it is in the law generally», *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643, 650 (7<sup>th</sup> Cir.2003); «A person is “willfully blind” or engages in “conscious avoidance” amounting to knowledge where the person “was aware of a high probability of the fact in dispute and consciously avoided confirming that fact”», *United States v. Aina-Marshall*, 336 F.3d 167, 170 (2<sup>nd</sup> Cir.2003). De igual forma, en el contexto de infracciones de marcas cita: «[a] service provider is not ... permitted willful blindness. When it has reason to suspect that users of its service are infringing a protected mark, it may not shield itself from learning of the particular infringing transactions by looking the other way», *Tiffany*, 600 F.3d, 109. No obstante, la reciente sentencia de 28 de agosto de 2013 -*Disney Enterprises v. Hotfile Corp.*- el Southern District of Florida aporta, a mi entender, una de las definiciones más comprensibles de la doctrina: «an intentional effort to avoid guilty knowledge», p. 55.

<sup>1055</sup> *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, - U.S. -, 131 S. Ct. 2060, 2070-71, 179 L.Ed.2d (2011), p. 1167: «applying the willful blindness doctrine in a patent infringement case».

conciliarse con la sección 512 (m) -recuérdese-, que establece que la protección del puerto seguro no puede estar condicionada a la vigilancia de sus servicios. De manera que, concluye el tribunal, podría aplicarse en circunstancias apropiadas para demostrar un conocimiento aparente de concretos casos de infracción en el marco de la *Digital Millennium Copyright Act* <sup>1056</sup>.

Por lo tanto, si un intermediario es «“consciente de la alta probabilidad de que un hecho sea [ilícito]”, y “deliberadamente no lo evita”, la “ceguera voluntaria” podrá ocasionarle la pérdida de su protección como puerto seguro<sup>1057</sup>». En definitiva, «*un demandante podrá probar que el intermediario tiene conocimiento de la infracción demostrando su ceguera voluntaria. Esta ceguera voluntaria, como en cualquier otra rama del derecho, equivale al conocimiento*<sup>1058</sup>»; si bien este extremo fue devuelto al tribunal inferior para su valoración.

Devueltos los autos a la Corte, el juez STATON no apreció muestra de la ceguera voluntaria, pero señaló que la aplicación de esta doctrina requería «*attention to its scope. In imputing knowledge of the willfully disregarded fact, one must not impute more knowledge than the fact conveyed. Under appropriate circumstances the imputed knowledge of the willfully-avoided fact may impose a duty to make further inquiries that a reasonable person would make—but that depends on the law governing the factual situation. As shown by the Court of Appeals' discussion of “red flags,” under the DMCA, what disqualifies the service provider from the DMCA's protection is blindness to “specific and identifiable instances of infringement*<sup>1059</sup>» y matizó que «*the nature of the removal obligation itself contemplates knowledge or awareness of specific infringing material, because expeditious removal is possible only if the service provider knows with particularity which items to remove. Indeed, to require expeditious removal in the absence of specific knowledge or awareness would be to mandate an amorphous obligation to “take commercially reasonable steps” in response to a generalized awareness of infringement. Such*

---

<sup>1056</sup> *Viacom*, 676 F.3d 19, 35.

<sup>1057</sup> *Ibíd.*, p. 35.

<sup>1058</sup> *Ibíd.*, p. 35.

<sup>1059</sup> *Viacom Int'l Inc. v. YouTube*, 940 F.Supp.2d 110, 116 (S.D.N.Y. 2013).

*a view cannot be reconciled with the language of the statute, which requires “expeditious [ ]” action to remove or disable “the material” at issue»*<sup>1060</sup>.

Tras esta decisión, varias sentencias posteriores han acogido esta peculiar interpretación de la doctrina del «*willfull blindness*» como *Capitol Records v. MP3tunes*, en la que el juez PAULEY, sin grandes alabanzas, dijo que «*Viacom* ofrecía escasa orientación sobre como reconciliar la tensión entre la doctrina de la ceguera voluntaria y el rechazo explícito de la *Digital Millennium Copyright Act* a cualquier obligación impuesta al intermediario para monitorizar el contenido del usuario<sup>1061</sup>». En *UMG III*, el *Ninth Circuit* tuvo en cuenta esta reflexión al incidir en que un intermediario no podía «*voluntariamente enterrar su cabeza en la arena para evitar obtener*» un conocimiento específico de la actividad ilícita<sup>1062</sup>. Con anterioridad, el *2<sup>nd</sup> Circuit* había afirmado, en *Tiffany vs. eBay*<sup>1063</sup>, que era insuficiente el hecho de que el propio intermediario hubiera admitido que conocía genéricamente la venta de mercancía falsificada de la actora a través de su web, para respaldar un fallo que estableciera que el intermediario era voluntariamente ciego a determinadas infracciones.

De las recientes resoluciones pronunciadas por los tribunales norteamericanos destacan *Disney vs. Hotfile*<sup>1064</sup> y *Capitol Records vs. Vimeo*<sup>1065</sup>. En el primer asunto, la juez analizó nuevamente las infracciones cometidas por los usuarios que indiscriminadamente se intercambiaban archivos protegidos a través del almacenamiento del intermediario sin autorización de su titular<sup>1066</sup>. Pues bien, en una resolución de casi cien páginas, el tribunal

---

<sup>1060</sup> *Viacom Int'l Inc. v. YouTube*, 940 F.Supp.2d 110, 116 (S.D.N.Y. 2013).

<sup>1061</sup> *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, (DC, SDNY 2013), \*2.

<sup>1062</sup> *UMG Recordings* (2013), p. \*12.

<sup>1063</sup> *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2<sup>nd</sup> Cir. 2010).

<sup>1064</sup> *Disney Enterprises, Inc. vs. Hotfile Corp.* (DC S.Fl. 2013).

<sup>1065</sup> *Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC*, - F.Supp.2d - (DC S.D. New York 2013).

<sup>1066</sup> *Hotfile*, una compañía tecnológica *offshore* cuyo servicio prestado consistía en dar la posibilidad a sus usuarios registrados -previo pago de las respectivas cuotas- almacenar y compartir sus archivos con otros usuarios, y su fundador *Anton Titov* fueron demandados

entendió que el intermediario carecía de protección como puerto seguro porque «*effectively did nothing to tie notices to repeat infringers*» y había dejado de responder un «sustancial número» de *takedown notices* de los titulares de las obras<sup>1067</sup>, condenándola así por vulneración del *copyright*.

Además, la jueza consideró que incluso el intermediario podría llegar a tener conocimiento aparente de las infracciones visto el gran número de *notices*, correos electrónicos y reclamaciones enviadas por la actora sin que siquiera hubiera investigado su contenido. Si bien dijo que debería ser resuelto por un jurado<sup>1068</sup>. El 10 de octubre de 2013 se rechazó a *Hotfile* la petición de apelación de esta «*order*» ante el *11<sup>th</sup> Circuit*.

Respecto al segundo supuesto, *Capitol Records vs. Vimeo*, se analizan unos hechos similares a los anteriores (*Vimeo* es una plataforma similar de vídeos tipo *YouTube* que fue demandada por infracción directa, indirecta y vicaria), el tribunal confirmó la distinción de ambos conocimientos y la doctrina de la ceguera voluntaria del asunto *Viacom v. YouTube*.

En esta ocasión, el titular de las obras vulneradas quiso demostrar el conocimiento efectivo o aparente del intermediario alegando que sus empleados habían interactuado con algunos de los contenidos protegidos utilizando las

---

colectivamente por Disney, *20<sup>th</sup> Century Fox*, *Universal Studios*, *Columbia Pictures* por el uso indiscriminado de intercambio de archivos entre sus usuarios sin previa autorización por los titulares. En concreto, el usuario que subía un archivo el propio servicio generaba automáticamente un enlace a partir del cual se podía acceder al archivo e igualmente podía acceder al archivo cualquier persona que supiera dicho enlace.

<sup>1067</sup> Los datos son realmente impresionantes: se demostró que *Hotfile* había recibido más de diez millones de *notices* si bien únicamente había restringido la cuenta a 43 usuarios de los que 33 fueron por orden judicial. También alrededor de veinticinco mil usuarios de *Hotfile* habían acumulado mas de tres avisos incluso llegando 61 de estos a tener mas de 300 avisos cada uno. Comenzado el litigio, el intermediario «renovó» su política de infractores reincidentes siendo 444 de sus 500 usuarios eliminados por reincidentes.

<sup>1068</sup> «*Indeed, based on the evidence put on by the parties, a jury might even determinate that Hotfile should have understood that particular material was infringing (or at least should have looked into whether infringement was occurring) when it became aware of the link name. [...] Thus, as to actual or red flag knowledge of infringement, the Court concludes that a genuine issue of material fact exists, and this issue would have to be resolved by a jury at trial*», *ibíd.*, p. 57.



características tipo «me gusta» y haciendo comentarios sobre los mismos. De hecho, un empleado alegó haber visto aquellos vídeos, que destacó con el «me gusta», siendo motivo suficiente -según la actora- para determinar el conocimiento del intermediario. Centrada la controversia, el tribunal tuvo que analizar si *Vimeo* realmente tenía conocimiento efectivo o aparente del contenido ilícito de los cincuenta y cinco vídeos que habían sido interactuados por sus trabajadores.

Pues bien, citando a *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes*<sup>1069</sup> y parafraseando a *Viacom*<sup>1070</sup>, el tribunal concluyó que «según estos hechos, un jurado razonable podría concluir que [*Vimeo*] tenía conocimiento efectivo de concretas actividades ilícitas, o al menos estaba al corriente de unos hechos o circunstancias que evidenciaban una determinada actividad ilícita», si bien apuntó que no existía ninguna prueba que indicara que *Vimeo* tuviera conocimiento ni efectivo ni aparente de los restantes vídeos, en particular eran ciento cuarenta y cuatro, que no habían sido visionados o interactuados por sus empleados<sup>1071</sup>.

Finalmente, analizó la doctrina de la ceguera voluntaria tras las pruebas aportadas por la actora apuntando que el intermediario había hecho «la vista gorda» con las infracciones que se cometían en su página web. El tribunal no vio motivos suficientes para imputar este tipo de conocimiento al intermediario.

En conclusión, las últimas resoluciones dictadas por los distintos tribunales de apelación se posicionan en una interpretación amplia del sistema abordado en la *Digital Millennium Copyright Act* respecto, sobre todo, del modo en que un intermediario puede tener conocimiento de la infracción. Si bien, por un lado, se hace una interpretación estricta del conocimiento efectivo, con una interpretación restrictiva marcada por la rigidez, por otro lado, se abre paso una interpretación amplia de este conocimiento efectivo que, al igual que

---

<sup>1069</sup> «Since something less than a formal takedown notice may now establish red flag knowledge and EMI offers communications acknowledging likely infringement, the issue of [d]efendants' red flag knowledge cannot be resolved on summary judgment», *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, (S.D.N.Y., 2013).

<sup>1070</sup> *Viacom*, 676 F.3d 19, 34.

<sup>1071</sup> *Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC*, (DC, SDNY 2013).

el sistema español, está abriendo la posibilidad que de la mano de medios menos estrictos -como una carta-burofax o correo electrónico- pueda el intermediario tener conocimiento de una infracción alojada. Ciertamente, a mi juicio, no debe mirarse hacia otro lado a la hora de utilizar esta «nueva» forma de comunicación, accesible, directa y segura para una gran mayoría de la ciudadanía, puesto que, rara vez, en la actualidad, este tipo de comunicaciones deja de llegar a su receptor. Por ello, entiendo que es una factible forma de acreditar unos extremos que, en caso de ser impugnados, deberán ser probados, como cualquier otra alegación.

#### **IV. Tutela de los Derechos de propiedad intelectual.**

Tutelar los contenidos protegidos de los titulares se ha convertido en un desafío para todo legislador, visto el volumen exponencial de infracciones cometidas en la red. Con esta finalidad, el legislador ha permitido que el titular de las obras vulneradas, aparte de las acciones contra el infractor, pueda igualmente dirigirse contra el intermediario<sup>1072</sup> (cuyos servicios *sean utilizados*

---

<sup>1072</sup> En relación con la tutela de los derechos de propiedad intelectual, el término «intermediario» podría llevar a confusión por entenderse únicamente aquellos mencionados y definidos en el Anexo de la LSSICE, pero como acertadamente señala J. MASSAGUER: «*debe conducir a preferir una lectura menos formalista de la noción de “intermediarios” que comprenda por igual a todos los prestadores de servicios que facilitan un tercero la comisión de una infracción*». J. MASSAGUER, «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en J. F. ALONSO ESPINOSA y otros (dir.), *Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p. 1036. De igual forma quedarán dentro del ámbito subjetivo de estas acciones de tutela todos los intermediarios, con independencia de las reglas de exención de los puertos seguros, porque si bien algún autor ha llegado a considerar que no serían de aplicación tales medidas, pues los intermediarios de la LSSICE se hallan -bajo las condiciones- exentos de responsabilidad por el ilícito ajeno, nada impide para que el titular pueda solicitarles la remoción o bloqueo del contenido ilícito. De hecho, J. MASSAGUER apunta que «*la LSSI no puede constituir una limitación del ámbito de aplicación de las medidas de cesación que [...] traen causa del art. 8.3 de la Directiva de derecho de autor y derechos afines y de los arts. 9.1 a) y 11 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual*». *Ibidem*, p. 1038. En tal sentido, A. CASTAN PÉREZ-GÓMEZ, «Artículo 138», en J. M. RODRÍGUEZ TAPIA (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor-Navarra, 2007, p. 791, incide respecto de los intermediarios en que «*la norma, en efecto,*

por un tercero<sup>1073</sup> para infringir un derecho de autor) para solicitarle el cese o la medida cautelar de suspensión de los servicios prestados<sup>1074</sup>. Sendas acciones están destinadas, en todo caso, para impedir que se continúe propagando la infracción<sup>1075</sup>, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción.

La opción de legitimar pasivamente a los intermediarios en la infracción de derechos de autor que transmiten, alojen o cuyo acceso faciliten es acertada, principalmente por estar mejor situados para poner fin a dichas actividades ilícitas, por la imposibilidad -en muchas ocasiones- de identificar al infractor<sup>1076</sup>

---

*ni los declara responsables ni les exime de culpa. Se limita a regular las medidas de cesación, definitivas o provisionales, que cabe interponer contra ellos, abstracción hecha de si la actuación del intermediario puede ser calificada per se como una defraudación de derechos de propiedad intelectual».*

<sup>1073</sup> Se enfatiza la expresión utilizada por la norma europea en detrimento de la traspuesta expresión española (a cuyos servicios «recurra un tercero» para infringir derechos de propiedad), puesto que como señala J. MASSAGUER: «el tenor de la norma española permitiría ensayar, no sin alguna razón técnica y práctica, una interpretación restrictiva de este tipo». Vid. J. MASSAGUER, «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en J. F. ALONSO ESPINOSA y otros (dir.), *Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p. 1039.

<sup>1074</sup> Señala A. ARMENGOT que «el nuevo art. 138 III TRLPI ha permitido que el titular de los derechos de propiedad intelectual solicite de los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual dos efectos de diverso alcance: la medida cautelar de suspensión de la actividad consistente en facilitar los medios técnicos que permitan los actos de explotación (art. 141.6 TRLPI), y, de otro lado, la pretensión de condena a la suspensión de esa misma actividad (art. 139.1.h TRLPI)», A. ARMENGOT, «La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas», *Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual*, nº 25, 2007, p. 78.

<sup>1075</sup> Es doctrina reiterada del TJUE que se debe permitir requerir a los intermediarios para que adopten medidas dirigidas no sólo a poner término a las lesiones de derechos de propiedad intelectual ya causadas a través de sus servicios de la sociedad de la información, sino también a evitar nuevas lesiones. Entre otras, recuérdese, asunto *L’Oreal vs. eBay* - C-324/09- apdo. 131, *Scarlet Extended* -C-70/10 apdo. 31, *Sabam vs. Netlog* -C360/10- apdo. 29.

<sup>1076</sup> I. GARROTE, «La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual», *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual*, nº 27, 2007, p. 24.

o por la «muy dudosa eficacia<sup>1077</sup>» de las medidas acordadas contra el responsable directo. Aunque los intermediarios queden exentos de responsabilidad por el ilícito, se podrá dirigir contra ellos las correspondientes órdenes de cesación consistentes en la suspensión del servicio a sus usuarios, bien sea como resultado del ejercicio de una acción judicial en un procedimiento principal, bien como resultado de un procedimiento cautelar.

El considerando 59 de la Directiva sobre los Derechos de autor<sup>1078</sup>, el considerando 45 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>1079</sup> y, con posterioridad, el considerando 23 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>1080</sup> invitan a todos los Estados miembros a

---

<sup>1077</sup> P. A. DE MIGUEL, «Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet», *La Ley Unión Europea*, nº 15, 2014, p. 1.

<sup>1078</sup> Cdo. 59 DDASI: «Sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas. En muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner fin a dichas actividades ilícitas. Así pues, y sin perjuicio de otras sanciones o recursos contemplados, los titulares de los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero. Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando los actos realizados por el intermediario estén exentos en virtud del artículo 5. Debe corresponder a la legislación nacional de los Estados miembros regular las condiciones y modalidades de dichas medidas cautelares».

<sup>1079</sup> Cdo. 45 DCE: «Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecida en la presente Directiva no afecta a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. Dichas acciones de cesación pueden consistir, en particular, en órdenes de los tribunales o de las autoridades administrativas por los que se exija poner fin a cualquier infracción o impedir que se cometa, incluso retirando la información ilícita o haciendo imposible el acceso a ella». Igualmente interesa mencionar el Cdo. 40 porque «[...] lo dispuesto en la presente Directiva deberá constituir una base adecuada para elaborar mecanismos rápidos y fiables que permitan retirar información ilícita y hacer que sea imposible acceder a ella; convendría que estos mecanismos se elaborasen tomando como base acuerdos voluntarios negociados entre todas las partes implicadas y fomentados por los Estados miembros. Todas las partes que participan en el suministro de servicios de la sociedad de la información tienen interés en que este tipo de mecanismos se apruebe y se aplique. Lo dispuesto en la presente Directiva sobre responsabilidad no supone un obstáculo para que las distintas partes interesadas desarrollen y apliquen de forma efectiva sistemas técnicos de protección e identificación y de supervisión que permite la tecnología digital dentro de los límites trazados por las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE».

<sup>1080</sup> Cdo. 23 Directiva 2004/48/CE: «sin perjuicio de cualesquiera otras medidas, procedimientos y recursos de que se disponga, los titulares de derechos deben tener la

introducir en sus legislaciones las oportunas *órdenes de los tribunales o autoridades administrativas* para erradicar una infracción o impedir que se cometa. Estas medidas de protección, de alguna manera y como se verá, pueden afectar derechos fundamentales de terceros o, incluso, poner en entredicho la prohibición de imponer una general de supervisión de los contenidos ilícitos habidos en la red –*ex. artículo 15 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico-*.

El artículo 8.3 de la Directiva sobre los Derechos de Autor<sup>1081</sup> junto con el artículo 9.1 a)<sup>1082</sup> y el artículo 11<sup>1083</sup> de la Directiva relativa al respeto de los

---

*posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir el derecho de propiedad industrial del titular. Las condiciones y modalidades relacionadas con esos mandamientos judiciales se dejan a la discreción de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Por lo que respecta a las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, existe ya una amplia armonización en virtud de la Directiva 2001/29/CE. Por lo tanto, la presente Directiva no debe afectar a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE».*

<sup>1081</sup> «Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor».

<sup>1082</sup> Art. 9. Medidas provisionales y cautelares: «1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan: a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular; también podrá dictarse un mandamiento judicial, en las mismas condiciones, contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual; los mandamientos judiciales contra intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín se contemplan en la Directiva 2001/29/CE».

<sup>1083</sup> Art. 11 Mandamientos judiciales. «Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan

derechos de propiedad intelectual conllevaron esencialmente que la Ley de Propiedad Intelectual modificara varios de sus preceptos, v. gr., el artículo 138<sup>1084</sup>, el artículo 139.1.h<sup>1085</sup> y el artículo 141.6<sup>1086</sup>, del Título I del Libro III (titulado «De la protección de los Derechos reconocidos en esta Ley»), del mismo modo que se modificaron algunos preceptos de la Ley sobre el Comercio Electrónico (ex. artículos 8<sup>1087</sup> y 11<sup>1088</sup>), y los citados considerandos

---

*sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE».*

<sup>1084</sup> Art. 138 LPI: «(...) Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el art. 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el art. 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias».

<sup>1085</sup> Art. 139 LPI: Cese de la actividad ilícita. «1. El cese de la actividad ilícita podrá comprender: h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico».

<sup>1086</sup> Art. 141.6 LPI: «En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial: 6. La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico».

<sup>1087</sup> Art. 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario. «1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual».

<sup>1088</sup> Art. 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación. «1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que

han dado pie al gobierno español para crear la polémica Comisión de Propiedad Intelectual, *ex. artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la Ley Sinde-desarrollada por el reglamento Sinde-Wert*<sup>1089</sup>- que posibilita al titular de la

---

*suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.*

*2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.*

*3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados. En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el art. 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.*

*4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda».*

<sup>1089</sup> Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, BOE, nº 315, 31 de diciembre de 2011, Sec. I. Pág. 147011. En Francia se creó la también polémica Ley Creación e Internet, conocida como HADOPI (Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet, en castellano), Loi nº 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. JORF nº 0135, de 13 de junio de 2009, p. 9666.

obra protegida para acudir a la vía administrativa para salvaguardar sus Derechos<sup>1090</sup>.

---

<sup>1090</sup> En este sentido, cabe mencionar Francia como el primer estado de la Unión Europea en implantar un sistema administrativo para minorar las infracciones a los derechos de autor cometidas, sobre todo, a través de las redes de intercambio de archivos con contenidos protegidos. Un modelo que centró su principal razón en perseguir directamente a usuarios que se descargaban o intercambiaban contenidos protegidos mediante un mecanismo de *riposte graduée* -respuesta gradual, un sistema progresivo de avisos [interpuesta una reclamación, la Comisión de protección de los derechos (CPD), órgano autónomo dentro de Hadopi responsable de la implementación de la respuesta gradual, examina los hechos y puede, dentro de un plazo de dos meses, realizar la primera etapa de la respuesta gradual, que consiste en el envío de una recomendación por correo electrónico al titular del abono utilizado para fines de representación, puesta a disposición o reproducción de obras protegidas. La recomendación informa sobre los hechos imputados al internauta, su obligación de vigilancia del acceso a Internet, la existencia, en el mercado, de ofertas legales disponibles. Si el usuario reitera los hechos en el plazo de los seis meses posteriores al envío de la primera recomendación, la Comisión podrá poner activar la segunda etapa de la respuesta gradual, consistente en el envío de una recomendación por correo electrónico, acompañada de una carta con acuse de recibo. Si reitera dicha actividad en el plazo de un año a partir de la fecha de presentación de la segunda recomendación, la Comisión informará al titular del abono, mediante una carta de notificación con acuse de recibo, de que estos hechos son susceptibles de acciones penales. Una vez que haya deliberado sobre el caso, la Comisión de protección de los derechos podrá decidir la transmisión a la Fiscalía del expediente del titular del abono, *vid.* <http://www.hadopi.fr/es/usos-responsables/respuesta-gradual> ] - con sanción económica en caso de no cumplir, puesto que la pena de suspensión del acceso a Internet ha sido suprimida por el Decreto n° 2013-596 de 8 de julio 2013, tras el compromiso electoral de F. HOLLANDE. En cualquier caso, este control se realiza a través de la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet, o HADOPI, una comisión administrativa externa creada *exprofeso*. El *Conseil Constitutionnel* francés declaró inconstitucional parte del proyecto de ley, en concreto, las normas que permitían privar del servicio de acceso a Internet sin una decisión judicial. El *Conseil Constitutionnel* consideró, en este sentido, que el acceso a Internet se configuraba como un vehículo indispensable del ejercicio de la libertad de expresión, por lo que toda medida que supusiera una restricción a esta libertad debería ser «*necesaria, adaptada y proporcional al objetivo que se persigue*» debiendo ser adoptada, en cualquier caso, por un órgano jurisdiccional [Decisión n° 2009-580 DC de 10 de junio de 2009 (disponible en: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/decisiones/decisiones.25787.html>)]. El *Conseil Constitutionnel* aprobó esta nueva versión el 22 de octubre de 2009, conocida como HADOPI II, en la que validaba, esta vez, la suspensión o revocación del acceso a Internet cuando fuera emitido por una orden judicial.



De estas normas se extrae que el alcance de sus artículos resulta fundamental para que el titular del derecho protegido diseñe sus estrategias para mitigar las infracciones, pudiendo acudir a los órganos jurisdiccionales o a la vía administrativa<sup>1091</sup>, cuando un tercero utilice los servicios de un prestador para violar derechos exclusivos de propiedad intelectual<sup>1092</sup>.

Pues bien, de lo que antecede conviene tener presente varias consideraciones previas. En primer lugar, el titular de la obra protegida podrá acudir a la vía judicial y, en determinados supuestos, a la vía administrativa para salvaguardar su derecho lesionado. En segundo lugar, el legislador permite al titular dirigirse contra el infractor y contra el intermediario, cuando -en este último caso- los servicios prestados sean utilizados por un tercero para vulnerar

---

<sup>1091</sup> De hecho, nada impide para que se pueda acudir a la jurisdicción civil para solicitar estas medidas, a tenor del artículo 158.4 LPI: «*lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes*». Si bien, algún autor se ha aventurado a predecir algún conflicto entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los Juzgados de lo Mercantil en relación con la aplicación de la normativa. Vid. J. DAMIAN MORENO, «Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el cierre de páginas web (a propósito de la “Ley Sinde”)», *Diario La Ley*, nº 7455, 2010, pp. 7 y 8; A. MONTESINOS GARCÍA, «La protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, a la luz de la inminente reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *Diario La Ley*, nº 8361, 2014, p. 7.

<sup>1092</sup> Teniendo en cuenta que «*la condición de intermediario corresponde a cualquier prestador de servicios de los que pueda valerse un tercero para infringir los derechos de propiedad intelectual e industrial por ser funcionalmente adecuados para ello, cualquiera que sea la naturaleza de estos servicios, cualquiera que sea el ámbito de la industria o comercio al que correspondan los servicios, cualquiera que sea la clase de relación en virtud de la cual el intermediario preste sus servicios al infractor o los términos (gratuitos u onerosos) en que se contrate su prestación (como resulta también de la inclusión de los prestadores de servicios de intermediación entre los intermediarios que nos ocupan), y cualquiera que sea la forma en que el tercero utiliza los servicios para cometer la infracción siempre que el funcionamiento de los recursos o medios queden bajo el dominio técnico del intermediario (lo que lleva a excluir los servicios de puesta en comercio con transmisión de esos mismos recursos o medios y desentendimiento de su dominio técnico, sin perjuicio de la tutela inhibitoria ante el ilícito de responsabilidad extracontractual y la correspondiente responsabilidad por daños en los casos en los que los recursos o medios hayan sido específicamente adaptados, ofrecidos o puestos a disposición para la infracción de derechos)*». Vid. J. MASSAGUER, «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en J. F. ALONSO ESPINOSA y otros (dir.), *Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1040-1041.

los derechos de autor, para solicitar el cese de la actividad del servicio prestado al tercero o la suspensión cautelar de este servicio.

Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual podrán, *a priori*, ser dirigidas contra cualquier prestador de servicios de intermediación. Ello no obstante, en la práctica, estas acciones se están dirigiendo contra el prestador de servicios de *mere conduit* y el de almacenamiento<sup>1093</sup> –rara vez el prestador de servicios de *caching*-. En cambio, los motores de búsqueda quedarían excluidos<sup>1094</sup>. El motivo, a mi juicio, es que los servicios prestados por el buscador y por los que se limita su responsabilidad (facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda), difícilmente pueden ser utilizados por un tercero para lesionar derechos de propiedad intelectual, porque la elaboración de la página de resultados es una función efectuada, en exclusiva, por el buscador.

Con toda lógica podría incluso pensarse que un tercero puede utilizar los servicios ofrecidos por *Google* para vulnerar derechos de otros: *v. gr.*, enlaces

---

<sup>1093</sup> Sírvase como ejemplo ilustrativo el siguiente: un usuario contrata el servicio de acceso a Internet con Telefónica S.A.U. y desde su terminal (tableta, ordenador, entre otros) comparte contenidos protegidos sin autorización de su titular, es decir, se descarga –*v. gr.*- cualquier programa de intercambio de archivos P2P habidos en la red y comparte (sube o baja) archivos de música o vídeos. Igualmente, este mismo usuario podría crearse un perfil en las múltiples redes sociales (o escribir en un blog) para compartir contenidos protegidos sin autorización de su titular. En ambos casos, tanto el prestador de acceso a Internet –del primer supuesto- como el prestador de servicios de alojamiento –en el segundo- son utilizados sus servicios para infringir derechos de autor, de manera que el titular podrá solicitar al intermediario (legitimado pasivo) a fin de que cese o suspensa esta actividad del tercero.

<sup>1094</sup> Acertadamente señala J. MASSAGUER que: «*se deduce sin dificultad que entre los intermediarios a los que se extienden las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual no se encuentran los proveedores de enlaces ni los proveedores de herramientas de búsqueda. Y ello, porque el enlace al contenido protegido en el caso de los primeros o la localización y enlace del contenido protegido de los segundos son actuaciones que realizan los propios proveedores de estos servicios, y no sus usuarios (que simplemente se valen de sus medios técnicos para acceder a lo enlazado o a lo localizado y enlazado por el proveedor de servicios). Desde esta perspectiva, la posición de estos prestadores de servicios está propiamente en el ámbito de la provisión de contenidos, y no en la de la intermediación de servicios (...)*». J. MASSAGUER, «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en J. F. ALONSO ESPINOSA y otros (dir.), *Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1041-1042.

patrocinados (*Google Adwords*). Sin embargo, el servicio prestado es de referenciación (*i.e.* arrendó un espacio para las palabras claves), tal y como acertadamente apreció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no el propio del artículo 17 de la Ley de Comercio Electrónico.

Sentado lo que antecede, el presente epígrafe se divide en un primer apartado dedicado a la tutela judicial, analizando las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las medidas impuestas a intermediarios para mitigar las infracciones de derechos de autor, el derecho español y, sobre todo, el derecho estadounidense. Un segundo apartado se dedica a la tutela administrativa, en el que se analiza la Comisión Segunda de Propiedad Intelectual. Y, por último, relacionado con ambos apartados, se analiza el régimen de notificación y retirada de un contenido ilícito, con un análisis de los preceptos de nuestro entorno que lo han recogido, al igual que el legislador estadounidense ha concretado este sistema de *notice and takedown*<sup>1095</sup> en la sección 512 (c) de la *Digital Millennium Copyright Act* para las infracciones a derechos de autor y en la *Decency Communications Act* para contenidos difamatorios generados por sus usuarios. Advertirá el lector que en el capítulo IV ya se aborda parcialmente el régimen de notificación y retirada, conviniendo aclarar que allí se hace en tanto presupuesto de la existencia de conocimiento efectivo, mientras que en esta sede se aborda la estructura del contenido como medio de tutela extrajudicial y voluntaria entre las partes, si bien lo aquí dicho (principalmente, el régimen estadounidense) habrá de completar lo ya avanzado<sup>1096</sup>.

En definitiva, como se ha puesto de relieve en alguna ocasión, el legislador europeo perdió la ocasión para armonizar el sistema de notificación y retirada cuando promulgó la Directiva sobre el Comercio Electrónico. Ello no obstante, existen algunos movimientos legislativos<sup>1097</sup> que, a mi juicio y como se defenderá con una propuesta *de lege ferenda* en las conclusiones finales,

---

<sup>1095</sup> Vid. apdo. IV.4.B del presente capítulo.

<sup>1096</sup> Vid. *supra* Cap. IV apdo. IV.4

<sup>1097</sup> Aunque se está barajando la reforma de la DCE, y a pesar de que el art. 21.2 señala que «*al examinar la necesidad de adaptar la presente Directiva, el informe analizará especialmente la necesidad de presentar propuestas relativas [...] a los procedimientos de “detección y retirada”*» hasta el momento todo apunta que no se va a tratar este aspecto.

deberían apuntar hacia a un sistema común de notificación y retirada para los Estados miembros de la Unión Europea con la finalidad de lograr mayores garantías a usuarios, titulares de obras protegidas y prestadores de servicios de intermediación.

### **1. Tutela judicial: contenido y alcance de las medidas de cesación y cautelares de suspensión.**

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como se ha avanzado<sup>1098</sup>, ha interpretado en diversas ocasiones el alcance de las medidas solicitadas contra los intermediarios con la finalidad de aminorar las infracciones de derechos de autor. Unas medidas dirigidas contra los prestadores de acceso a Internet, porque, en efecto, supone la forma más eficaz para evitar que los usuarios accedan a lugares en los que se están infringiendo los derechos del solicitante de la medida, sobre todo cuando los infractores operen desde el extranjero<sup>1099</sup>.

Dicho lo cual, en materia de propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que la única acción reconocida a los titulares de las obras protegidas para proteger sus derechos contra los intermediarios es la de cesación (en un procedimiento principal o cautelar<sup>1100</sup>), de manera que las medidas acordadas deberán de ser «*objetivas, proporcionadas y no discriminatorias*»<sup>1101</sup>, sin olvidar el renombrado principio fijado en el artículo 15 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico de que ningún intermediario tiene obligación de control de la licitud de los contenidos o el equilibrio que debe lograrse entre las medidas solicitadas y los eventuales derechos fundamentales afectados de los usuarios e intermediarios.

---

<sup>1098</sup> Vid. *supra* Cap. IV apdo. IV.4.

<sup>1099</sup> P. A. DE MIGUEL, «Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet», *La Ley Unión Europea*, n° 15, 2014, p. 1.

<sup>1100</sup> *Ibidem*, p. 1046.

<sup>1101</sup> Art. 11.4 LSSICE y art. 3.2 Directiva 2004/48/CE: «*Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso*».

Respecto a la doctrina jurisprudencial cabe señalar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) *Productores de Música de España (Promusicae) vs Telefónica de España, S.A.U.*, de 29 de enero de 2008 (C-275/08), a raíz de la cuestión prejudicial planteada por un tribunal español en el marco de unas diligencias preliminares solicitadas contra la compañía prestadora de acceso a Internet, a fin de que revelase la identidad de determinados usuarios<sup>1102</sup>.

El Tribunal de Justicia concluyó que no se obliga a los Estados miembros a interponer «*el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil*», matizando que a la hora de adaptar estas Directivas al derecho interno se garantizará un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico europeo.

Tras esta decisión, vino una de las más paradigmáticas resoluciones, dictadas hasta el momento sobre medidas cautelares, al afirmar que el Derecho de la Unión no permitía una obligación de filtrado al proveedor de acceso a Internet, porque no respetaría la prohibición de imponer al intermediario una obligación general de supervisión ni el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

Se trata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) *Scarlet Extended SA y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)*, de 24 de noviembre de 2011 (asunto C- 70/10). El litigio vino por la descarga –a través de las conocidas redes P2P- de obras protegidas de la sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual belga (SABAM). Esta entidad solicitó la declaración de las infracciones a sus derechos

---

<sup>1102</sup> La petición se dirigió contra Telefónica, como prestadora de acceso a Internet, para que revelase la identidad y la dirección de determinadas personas (se conocía la dirección IP y fecha/hora de conexión de estas personas) a las que prestaba el servicio de acceso a Internet que, según Promusicae, estas personas utilizaban el conocido programa de intercambio de archivos «KaZaA», vulnerando los derechos exclusivos de sus representados (apdos. 29-30).

de autor por los usuarios del prestador de servicios de acceso a Internet y, a su vez, que *Scarlet* pusiera fin a las infracciones -impidiendo o bloqueando cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes de archivos P2P-. Por último, solicitó que el intermediario comunicara las medidas que fuera a adoptar en cumplimiento de la sentencia que se dictase.

El tribunal, en primera instancia, declaró la existencia de la infracción denunciada por *SABAM*, si bien, previo pronunciamiento sobre la solicitud de cese, designó a un perito para que examinara si las soluciones técnicas propuestas por la representante de la sociedad de gestión eran técnicamente viables, si permitían filtrar exclusivamente los intercambios ilícitos de archivos electrónicos y si existían otros dispositivos que pudieran controlar el uso de programas P2P, así como para que determinara el coste de los dispositivos previstos. El perito concluyó que, a pesar de existir numerosos obstáculos técnicos, no se excluía completamente que fuera posible proceder a un filtrado y bloqueo de los intercambios ilícitos de archivos electrónicos. Con este informe en mano, el tribunal condenó al intermediario a poner fin a las infracciones que se estaban cometiendo.

*Scarlet* recurrió la sentencia vista la imposibilidad de cumplir el citado requerimiento judicial, habida cuenta de que cualquier intento para bloquear los archivos era inviable, ya que existían programas P2P que no permitían la verificación de su contenido por terceros. Asimismo, alegó que el requerimiento judicial vulneraba el artículo de la ley belga, que transpone el artículo 15 de la Directiva 2000/31, por imponer *de facto* una obligación general de supervisar las comunicaciones de su red. En este sentido, señaló que cualquier dispositivo de bloqueo -o de filtrado- del tráfico P2P requería necesariamente la generalizada supervisión de los contenidos, lo que provocó que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia confirmó que el requerimiento judicial obligaría al prestador de acceso a supervisar activamente el conjunto de datos respecto de todos sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. De modo que se le impondría una obligación de supervisión general prohibida por el artículo 15.1 de la Directiva sobre el

Comercio Electrónico<sup>1103</sup>. No obstante, el Tribunal de Justicia recordó a los titulares de derechos de propiedad intelectual que podían solicitar en cualquier momento medidas cautelares contra aquellos intermediarios cuyos servicios fueran utilizados por terceros para infringir sus derechos. Si bien estas medidas cautelares -reguladas por cada Estado Miembro- deberían respetar las limitaciones previstas por el Derecho de la Unión y, en particular, la prohibición establecida en el artículo 15 de la Directiva 2000/31, puntualiza la sentencia.

El Tribunal de Justicia fue más allá y ahondó en el requerimiento judicial para justificar su posición. De hecho, arguye que si hubiera fallado afirmativamente, *Scarlet* estaría obligada a supervisar activamente el conjunto de datos de sus clientes para evitar infracciones de derechos de propiedad intelectual y, en definitiva, se hubiera impuesto una obligación de supervisión general de contenidos además de no respetar los derechos fundamentales aplicables<sup>1104</sup>. Una medida como esta, argumenta el Tribunal, sería incompatible por vulnerar varios derechos fundamentales y libertades protegidas:

- La libertad de empresa: *«dicho requerimiento judicial implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del prestador de acceso a Internet afectado, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, que además sería contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas<sup>1105</sup>».*

- *«Podría vulnerar los derechos fundamentales de los clientes del prestador de acceso a Internet, a saber: su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos*

---

<sup>1103</sup> Apdo. 40.

<sup>1104</sup> Apdo. 43.

<sup>1105</sup> Apdo. 48.

*por los artículos 8 y 11 de la Carta [...] ya que implicaría un análisis sistemático de todos los contenidos y la recopilación e identificación de las direcciones IP de los usuarios que hayan originado el envío de contenidos ilícitos en la red, dándose la circunstancia de que dichas direcciones son datos protegidos de carácter personal, ya que permiten identificar concretamente a tales usuarios<sup>1106</sup>».*

- La libertad de información: *«dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. En efecto, es incontrovertido que el carácter lícito de una transmisión depende igualmente de la aplicación de excepciones legales a los derechos de autor que varían de un Estado miembro a otro. Además, en determinados Estados, ciertas obras pueden pertenecer al dominio público o los autores afectados pueden ponerlas gratuitamente a disposición pública en Internet<sup>1107</sup>».*

Al año siguiente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó su doctrina en la sentencia *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) vs Netlog NV*, de fecha 16 de febrero de 2012 (asunto C-360/10). Un asunto que enfrentó nuevamente a *Sabam*, esta vez, contra *Netlog*, un prestador de servicios que explotaba una plataforma de una red social en línea en la que cada usuario registrado tenía un espacio personal - perfil- que podía rellenarlo a su merced. El fallo de la sentencia, en línea con la anterior, confirmó que una medida de cesación no podía obligar al prestador de una red social a establecer un sistema de filtrado general de todos sus usuarios para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales por ser contraria a la obligación general de supervisión y también a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

---

<sup>1106</sup> Apdo. 51.

<sup>1107</sup> Apdo. 52.



Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *UPC Telekabel Wien GmbH vs. Constantin Film Verleih GmbH* y otros, de 27 de marzo de 2014 (asunto C- 314/12) ha interpretado el artículo 8.3 de la Directiva de los Derechos de Autor, a raíz del alcance de las medidas cautelares solicitadas contra el prestador de acceso a Internet para que bloqueara el acceso de sus clientes a una página web que ofrecía la posibilidad de descargar o de ver en «*streaming*» películas sin autorización de su titular.

Confirma el Tribunal de Justicia que el mencionado precepto 8.3 de la Directiva 2001/29 no exige que medie una vinculación, por ejemplo, contractual entre el que vulnere los derechos y el intermediario<sup>1108</sup> porque «*mermaría la protección jurídica reconocida a los titulares de tales derechos, mientras que el objetivo de la Directiva, como se desprende singularmente de su considerando 9, es precisamente garantizarles un elevado nivel de protección*<sup>1109</sup>».

Así las cosas, expone que «*el proveedor de acceso a Internet es un actor obligado de toda transmisión por Internet de una infracción entre uno de sus clientes y un tercero, puesto que, al conceder acceso a la red, hace posible dicha transmisión, procede considerar que un proveedor de acceso a Internet [...] es un intermediario a cuyos servicios se recurre para infringir derechos de autor o derechos afines a los de autor en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29*». Con todo, afirma el Tribunal de Justicia que el propio efecto preventivo de las medidas conlleva que los titulares de los derechos de autor puedan actuar sin tener que probar que los clientes de un proveedor de acceso a Internet accedan efectivamente a las prestaciones protegidas puestas a disposición del público sin el consentimiento de dichos titulares, sobre todo, porque las mencionadas medidas cautelares tienen «*como objetivo no sólo*

---

<sup>1108</sup> Apdo. 30: «*a este respecto, del considerando 59 de la Directiva 2001/29 se desprende que el término “intermediario” empleado en el artículo 8, apartado 3, de dicha Directiva designa a cualquier persona que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero*».

<sup>1109</sup> Vid. apdo. 35.

*hacer que cesen las violaciones de los derechos de autor o los derechos afines a los de autor ya cometidas, sino también evitarlas*<sup>1110</sup>».

Respecto de las medidas cautelares que no determinaban con exactitud las obligaciones que el intermediario debía realizar para prohibir el acceso a clientes, considera el Tribunal de Justicia imprescindible ponderar los derechos fundamentales con el alcance de las medidas cautelares para garantizar un justo equilibrio, basado en la proporcionalidad, entre todos los intereses<sup>1111</sup>. Pues bien, sobre esta afirmación señala que un requerimiento así restringe la libertad de empresa<sup>1112</sup>, si bien -concluye- estas medidas no atentan contra la esencia misma del derecho a la libertad de empresa del proveedor de acceso, cuando el requerimiento permita a su destinatario elegir las medidas aplicables para poder alcanzar el resultado fijado. En definitiva, la responsabilidad del intermediario podrá quedar eximida cuando demuestre que ha adoptado aquellas medidas razonables para el cumplimiento del mismo<sup>1113</sup>, debiendo velar en todo caso por

---

<sup>1110</sup> En este sentido, véanse las SSTJUE, *Scarlet Extended*, de 24 de noviembre de 2011 (asunto C -70/10), apdo. 31, *SABAM* de 16 de febrero de 2012 (asunto C-360/10) apdo. 29 y *UPC Telekabel Wien*, de 27 de marzo de 2014, (asunto C-314/12) apdo. 37.

<sup>1111</sup> Vid. apdo. 46, toda vez que este criterio de la proporcionalidad había sido con anterioridad expuesto en los asuntos (ya comentados): *Promusicae*; *Scarlet Extended*; *SABAM*, *Bonier*; o incluso en el asunto *Ahmet Yildirim v. Turquía* analizado por el TEDH.

<sup>1112</sup> Vid. apdo. 50: «un requerimiento judicial, como el que es objeto del procedimiento principal, hace gravitar sobre su destinatario una obligación que restringe la libre utilización de los recursos que tiene a su disposición, puesto que le fuerza a adoptar medidas que pueden suponer un coste importante para él, tener un impacto considerable en la organización de sus actividades o requerir soluciones técnicas difíciles y complejas».

<sup>1113</sup> Vid. apdos. 52 y 53: «Por una parte, un requerimiento judicial como el que es objeto del procedimiento principal permite a su destinatario definir las medidas concretas que hayan de adoptarse para alcanzar el resultado perseguido, de modo que ese destinatario puede elegir aplicar las medidas que mejor se adapten a los recursos y capacidades de que disponga y que sean compatibles con las demás obligaciones y retos a que deba hacer frente en el ejercicio de su actividad» y «por otra parte, tal requerimiento permite a su destinatario eximirse de su responsabilidad demostrando que ha adoptado todas las medidas razonables. Pues bien, esa posibilidad de eximirse de responsabilidad tiene a todas luces como efecto que el destinatario de dicho requerimiento no se vea obligado a hacer sacrificios insostenibles, lo cual parece justificado ante todo teniendo en cuenta que él no es el autor de la vulneración al derecho fundamental de propiedad intelectual que provocó la emisión del requerimiento».

el «*respeto del derecho fundamental de los usuarios de Internet a la libertad de información*<sup>1114</sup>».

Recientemente, el *Landgericht* de Múnich acaba de plantear una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación del puerto seguro de mera conducción a redes wifi libres y abiertas y su posibilidad de que tribunales nacionales impongan ciertas obligaciones a estos prestadores<sup>1115</sup>.

En el marco nacional, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid por Auto de 3 de noviembre de 2004, *Emi Music Spain SL vs. Bitmalier*<sup>1116</sup>, declaró no haber lugar a las medidas cautelares solicitadas por la compañía discográfica consistentes en el cese del servicio de acceso a Internet y del alojamiento o almacenamiento de datos respecto de la página [www.weblisten.com](http://www.weblisten.com)<sup>1117</sup>.

Sin embargo, en la controvertida sentencia de 18 de diciembre de 2013, la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15<sup>a</sup><sup>1118</sup>), condenó al prestador de servicios de acceso a Internet a que «*suspenda de inmediato y de forma definitiva la prestación del servicio de acceso a Internet al usuario que utiliza el nickname “nito75”*».

La controversia se originó por el uso de los conocidos programas de intercambios de archivos que vulneraban los derechos exclusivos de las discográficas actoras por el almacenamiento en una carpeta compartida de su ordenador y su posterior puesta a disposición del resto de usuarios.

---

<sup>1114</sup> Vid. apdo. 55.

<sup>1115</sup> Vid. <http://www.husovec.eu/2014/10/munich-court-asks-cjeu-about.html>

<sup>1116</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, de 3 noviembre 2004 [AC 2005\45].

<sup>1117</sup> M. PEGUERA enfatiza que el Auto fue dictado con anterioridad a la transposición de la Directiva 2004/48/CE de 29 abril 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en el que explícitamente se recogen medidas cautelares contra intermediarios de ahí que, tal vez, en la actualidad la resolución del Juzgado iría contra el espíritu de la DCE. M. PEGUERA, «*Internet Service Providers' Liability in Spain: Recent Case Law and Future Perspectives*», *JIPITEC*, nº 1, 2010, pp. 154-155.

<sup>1118</sup> SAP de Barcelona (sec. 15<sup>a</sup>), nº 470/2013, de 18 de diciembre [JUR 2014\19853].

La Audiencia Provincial de Barcelona consideró probadas las infracciones y, por consiguiente, ilícita la conducta del usuario, obligando por ello al prestador a cortar el acceso a Internet al citado usuario. Ahora bien, a mi juicio, la Audiencia de Barcelona -con esta salomónica decisión- yerra en su planteamiento porque presupone erróneamente que el usuario «nito75»<sup>1119</sup> y el dueño de la dirección IP (estaba vinculada a la carpeta compartida) son los titulares del contrato de acceso a Internet.

En otras palabras, si bien es cierto que cada usuario tiene asignado una dirección IP, todavía lo es más el hecho de que la dirección IP no tiene por qué coincidir con el titular del contrato de acceso a Internet, *v. gr.*, el titular de la dirección IP podría pertenecer a una persona jurídica (*i.e. Universitat de València*) y un usuario (*i.e. alumno, personal investigador o laboral*), haciendo mal uso de ella, podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Con tal razonamiento podría dejarse sin acceso a Internet a toda la comunidad universitaria. Igualmente podría servir el caso de que fuera compartida la titularidad del contrato de acceso y se restringiera a quien hiciera un buen uso o, también, en los casos en que se utilizare la red por *wifi*, quien podría ver suspendido su acceso a la red por parte del tercero contactado por la red inalámbrica. Por tanto, a la vista de los distintos derechos fundamentales en juego, con la solicitud de estas medidas cautelares deberá quedar acreditado quien es el usuario que vulnera las obras protegidas, así como que este usuario es el titular del contrato de acceso a Internet cuya restricción se solicita.

Desde la perspectiva estadounidense, la acción de cesación (*injunction relief*) y las «*subpoenas* para identificar al infractor» quedan reguladas al detalle. Respecto de la acción de cesación, el juez podrá indistintamente acordar cualquiera de las siguientes medidas<sup>1120</sup>:

---

<sup>1119</sup> Quien no fue demandado y según S. SÁNCHEZ ALMEIDA: «la Audiencia Provincial de Barcelona está condenando a un señor que no se ha podido defender porque sencillamente no ha sido demandado. Este órgano se acaba de inventar la cadena perpetua de Internet» Véase, sobre la noticia en prensa: [http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-01-20/un-juez-obliga-a-desconectar-de-la-red-a-un-usuario-espanol-por-violar-derechos-de-autor\\_78300/#lpu6RKcSfWvZbghy](http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-01-20/un-juez-obliga-a-desconectar-de-la-red-a-un-usuario-espanol-por-violar-derechos-de-autor_78300/#lpu6RKcSfWvZbghy)

<sup>1120</sup> Sec. 512(j)(1)(A) DMCA.

- ordenar al intermediario para que restrinja el acceso al material, o a la actividad infractora, que reside en un determinado sitio de su sistema o red; u
- ordenar al intermediario para que deje de proporcionar acceso al sujeto infractor, previa clara identificación en la orden, cuando sea titular de una cuenta de sus servicios debiendo, en definitiva, proceder a la cancelación de sus cuentas, conforme señale la orden; u
- ordenar cualquier otra medida que el juez estime necesaria para prevenir o impedir la infracción del material protegido especificado en la orden y ubicado en un determinado sitio, cuando sean estas medidas menos gravosas para el intermediario entre las formas de resolución de eficacia comparable a los objetivos perseguidos.

Ello no obstante, la *Digital Millennium Copyright Act* señala que contra un *mere conduit* podría instarse el cese de una determinada cuenta, o su bloqueo, siempre que perfectamente quedara identificada su ubicación<sup>1121</sup>. En todo caso, la *Digital Millennium Copyright Act* recoge una serie de requisitos, que han de ser calibrados por el tribunal con anterioridad a dictar la orden de cese, a saber: (a) si esta orden, valorada en su conjunto con otras órdenes dictadas contra el mismo intermediario o en solitario, implica una fuerte carga contra el prestador o el funcionamiento de su sistema/red; (b) la magnitud del daño que pudiera sufrir el titular de los derechos, en caso de no tomarse las medidas solicitadas -y por tanto, continuarse la infracción-; (c) si la aplicación de la medida solicitada es técnicamente posible y eficaz, de manera que el acceso a contenidos no infractores en otros lugares en línea no se vean interferidos; y (d) si existen otras medidas menos gravosas y, en cierto sentido,

---

<sup>1121</sup> Sec. 512(j)(1)(B) DMCA apunta dos posibles acciones: la primera que consiste en la orden al intermediario para que deje de proporcionar acceso a aquel abonado identificado en la orden judicial que utiliza sus servicios para llevar a cabo una actividad infractora, y, por tanto, proceda a cancelar sus cuentas -debidamente identificadas en la orden- y la segunda que el intermediario cese el acceso a un determinado sitio web situado fuera de los Estados Unidos, de conformidad con los pasos que la orden indique a fin de bloquear dicho acceso.

similares respecto a su eficacia para impedir o prevenir el acceso al material infractor<sup>1122</sup>.

En cuanto a las «*subpoenas* para identificar al infractor», la sección 512 (h) de la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>1123</sup> ofrece la posibilidad al titular de la obra vulnerada –o representante– para requerir al intermediario, a través del secretario judicial de cualquier Tribunal del Distrito, a fin de que identifique o desvele los datos que tenga sobre la identidad del usuario cuyo material infractor está alojando, *i.e.* desvele su anonimato.

El cumplimiento no es opcional para el intermediario, sino que «*deberá con prontitud revelar al titular de derechos de autor, o sus agentes, la información requerida por la orden judicial en la medida en que esta*

---

<sup>1122</sup> Sec. 512(j)(2) DMCA.

<sup>1123</sup> (h) *Subpoena to Identify Infringer: (1) Request.* A copyright owner or a person authorized to act on the owner's behalf may request the clerk of any United States district court to issue a subpoena to a service provider for identification of an alleged infringer in accordance with this subsection. (2) *Contents of request.*- The request may be made by filing with the clerk: (A) a copy of a notification described in subsection (c)(3)(A); (B) a proposed subpoena; and (C) a sworn declaration to the effect that the purpose for which the subpoena is sought is to obtain the identity of an alleged infringer and that such information will only be used for the purpose of protecting rights under this title. (3) *Contents of subpoena.*- The subpoena shall authorize and order the service provider receiving the notification and the subpoena to expeditiously disclose to the copyright owner or person authorized by the copyright owner information sufficient to identify the alleged infringer of the material described in the notification to the extent such information is available to the service provider. (4) *Basis for granting subpoena.*- If the notification filed satisfies the provisions of subsection (c)(3)(A), the proposed subpoena is in proper form, and the accompanying declaration is properly executed, the clerk shall expeditiously issue and sign the proposed subpoena and return it to the requester for delivery to the service provider. (5) *Actions of service provider receiving subpoena.*- Upon receipt of the issued subpoena, either accompanying or subsequent to the receipt of a notification described in subsection (c) (3) (A), the service provider shall expeditiously disclose to the copyright owner or person authorized by the copyright owner the information required by the subpoena, notwithstanding any other provision of law and regardless of whether the service provider responds to the notification. (6) *Rules applicable to subpoena.*- Unless otherwise provided by this section or by applicable rules of the court, the procedure for issuance and delivery of the subpoena, and the remedies for noncompliance with the subpoena, shall be governed to the greatest extent practicable by those provisions of the Federal Rules of Civil Procedure governing the issuance, service, and enforcement of a subpoena *duces tecum*».

*información la tenga disponible, con independencia de que responda a la notificación de la infracción reclamada*<sup>1124</sup>».

El requerimiento debe contener, entre otros, la propuesta de la «*subpoena*», es decir, la copia de la notificación descrita en la subsección (c) (3) (A), y una declaración jurada asegurando que la citación es para obtener exclusivamente la identidad del presunto infractor cuya información se utilizará únicamente a los efectos de proteger los derechos de autor. Comprobada la validez de esta documentación, el secretario judicial «*deberá rápidamente expedir*» esta orden judicial al intermediario, quien deberá mostrar la información requerida de forma expeditiva. Este particular procedimiento de expedición, entrega y ejecución de las *subpoenas* se rige por el apartado de las «*subpoenas duces tecum*<sup>1125</sup>» de las Reglas Federales del Proceso Civil.

El carácter reglado de esta orden judicial no debería, en principio, presentar mayores controversias. Sin embargo, esta orden judicial podría llegar a vulnerar la Primera Enmienda (libertad de expresión/anonimato), porque otro dilema con el que los tribunales han tenido que lidiar ha sido el de su aplicación en el caso de que el servicio prestado por el intermediario fuera de *mera conducción*. El *hosting*, los motores de búsqueda y algún determinado supuesto de *caching* no presentan mayores dificultades para localizar al autor porque el material está alojado en el servidor del intermediario; si bien, en el primer supuesto, el intermediario difícilmente podrá dar cumplimiento a una orden judicial cuando la propia naturaleza del *mere conduit*, generalmente, hace que el material no se almacene en su servidor, como se verá a continuación.

En el marco doctrinal de su jurisprudencia, cabe señalar que el advenimiento de los programas P2P de intercambios de archivos y su anonimato ha sido el caldo de cultivo para la gran mayoría de asuntos relacionados con la sección 512 (h) de la *Digital Millennium Copyright Act*.

---

<sup>1124</sup> *Senate Report*, n° 105-190, 1998, p. 51

<sup>1125</sup> El procedimiento de las «*subpoenas duces tecum*» vienen a ser las diligencias preliminares del artículo 256 de la LEC española, donde a la hora de iniciar un procedimiento la parte actora puede solicitar, por ejemplo, la exhibición de unos documentos, etc.. con la finalidad de preparar su demanda.

El primero de ellos y, tal vez, uno de los asuntos clave fue *RIAA v. Verizon Internet Services*<sup>1126</sup>. En este supuesto<sup>1127</sup>, la *Recording Industry Association of America* (en español: la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos) solicitó al intermediario que identificara a dos de sus usuarios que intercambiaban canciones musicales, sin su autorización, a través de redes P2P. *Verizon* rechazó esta petición argumentando que la sección 512(h) de la *Digital Millennium Copyright Act* no autorizaba la comunicación de los nombres de sus usuarios cuando el intermediario actuara meramente como conductor, a tenor de la tutela otorgada por el puerto seguro del 512 (a) de la *Digital Millennium Copyright Act*<sup>1128</sup>.

La Corte del Distrito rechazó su argumento, pues consideró que la sencillez estructural de la sección 512 (h) de la *Digital Millennium Copyright Act* permitía su aplicación a todos los prestadores de servicios. No obstante, la sentencia fue revocada en apelación: «*un intermediario, que no almacenara el material ilícito en sus servidores, no podía “remover” o “bloquear el acceso” del “material ilícito” porque no estaba almacenado ese material en su servidor*<sup>1129</sup>». Concluyó, igualmente, que «*cualquier notificación al intermediario, cuyo servicio prestado era de mere conduit, no satisfacía las condiciones de la sección 512(c)(3)(A)(iii) por lo que devenía ineficaz*<sup>1130</sup>», toda vez que «*las referencias a la sección 512(c)(3) en las secciones 512(b) y (d) apuntaban inexorablemente a la conclusión que la sección 512(h) está enlazada estructuralmente a las funciones de almacenamiento de un ISP y no a las funciones de transmisión, como las enumeradas en la 512(a)*<sup>1131</sup>».

---

<sup>1126</sup> *Recording Industry Ass'n of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc.*, 351 F.3d 1229 (C.A.D.C.2003).

<sup>1127</sup> Un buen análisis del asunto, véase: K. RAYNOLDS, «One Verizon, two Verizon, Three Verizon, more? - A comment: RIAA v. Verizon and how the DMCA subpoena power became powerless», *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, vol. 23, 2005, pp. 343-377.

<sup>1128</sup> *Recording Industry Ass'n of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc.*, 351 F.3d, 1231 (C.A.D.C.2003).

<sup>1129</sup> *Ibíd.*, p. 1235.

<sup>1130</sup> *Ibíd.*, p. 1236.

<sup>1131</sup> *Ibíd.*, p. 1237.



Esta doctrina ha sido confirmada en asuntos como *In re Subpoena to University of North Carolina at Chapel Hill*<sup>1132</sup>, en el que se reafirmó que la sección 512(h) de la *Digital Millennium Copyright Act* no permitía al titular de la obra protegida obtener información del usuario infractor a través de la *subpoena* cuando el intermediario actuase meramente como conductor de dicho contenido. Igualmente, en *Interscope Records v. Does*<sup>1133</sup> el tribunal no autorizó la petición de *subpoena* contra el *College of William and Mary*, por la simple razón de que el servicio prestado por este intermediario era la mera conducción de los archivos (P2P).

El puerto seguro dedicado a los motores de búsqueda también se ha visto analizado por la aplicación de las *subpoenas*. De hecho, *In re Maximized Living, Inc. v. Google, Inc.*<sup>1134</sup>, caso en el que el material ilícito había sido retirado tras su notificación, dijo que la sección 512(h) de la *Digital Millennium Copyright Act* limita su acción a ilícitos presentes o actuales, de manera que carecía de alcance aquella *subpoena*, cuya autoría del material se pretendía identificar, cuando ya había sido removido o bloqueado dicho material.

Recientemente, los tribunales han tenido que analizar la relación entre los derechos fundamentales y las *subpoenas* en el asunto *Signature Management Team, LLC v. Automattic Inc.*<sup>1135</sup>. El titular de la obra protegida solicitó esta acción para que desvelaran la identidad y dirección de quien había colgado ilícitamente su obra en Internet. El supuesto infractor alegó vulneración de la Primera Enmienda, *i.e.* libertad de expresión y anonimato. El tribunal acordó que la divulgación de la información no estaba reñida con la *subpoena* de la *Digital Millennium Copyright Act*, pero para aminorar posibles vulneraciones de la libertad de expresión puntualizó que la información que se proporcionara a consecuencia de la *subpoena* debía ser utilizada por el solicitante con el único fin de proteger sus derechos de autor, esto es: sin que pudiera ser revelada a nadie más.

---

<sup>1132</sup> *In re Subpoena To University of North Carolina at Chapel Hill*, 367 F.Supp.2d 945 (M.D.N.C. 2005).

<sup>1133</sup> *Interscope Records v. Does* 1-7, 494 F.Supp.2d 388 (E.D.Va.2007).

<sup>1134</sup> *Maximized Living, Inc. v. Google, Inc* (N.D. Cal. 2011).

<sup>1135</sup> *Signature Management Team, LLC v. Automattic, Inc.*, (N.D. Cal. 2013).

## 2. Tutela administrativa: el sistema Sinde-Wert.

Ley de Economía Sostenible<sup>1136</sup>, en su disposición final cuadragésimo tercera, creó un procedimiento de naturaleza administrativa, cuyo acuerdo o decisión es controlado judicialmente, para combatir las actividades que vulneran los derechos de autor en la red. Este procedimiento, plasmado en el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>1137</sup>, tiene como fin, entre otros, «*la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información*<sup>1138</sup>».

De su lectura se desprende que el legislador español ha perdido la ocasión para que los titulares de las obras puedan dirigir también sus quejas contra los usuarios -cuando sean estos quienes las vulneren-, dado que esta oportunidad se ofrece únicamente contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información, o dicho de otra forma: contra los propietarios de las páginas web que ofrecen al público contenidos ilegales<sup>1139</sup>.

---

<sup>1136</sup> Ley 2/2011, de 4 de marzo [BOE, número 55, de 5 de marzo de 2011, sec. I., p. 25033].

<sup>1137</sup> Adviértase que la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [BOE nº 268 de 5 de noviembre de 2014] modifica el art. 158 adicionando varios apartados (*i.e.* arts. 158 *bis* y 158 *ter*). Su entrada en vigor es el 1 de enero de 2015, salvo (según la disposición final quinta) «*lo dispuesto en el artículo 158 *ter* y concordantes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los dos meses de la publicación de la presente ley en el BOE*».

<sup>1138</sup> Art. 158.2 LPI [o art. 158.2b) LPI modificada]. Igualmetne, véase, art. 13 del Regl. Sinde-Wert: «*la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejerce las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, en los términos previstos en el artículo 158.2 y 4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*».

<sup>1139</sup> De hecho, el adicionado art. 158 *ter* apdo. segundo LPI señala que: «*2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra: [...] B) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las*

En este sentido, la doctrina no es pacífica, pues, mientras F. CARBAJO critica que *«en una discutible decisión de política legislativa, el legislador español ha decidido perseguir únicamente a los servicios de la sociedad de la información (SSI) que con su actividad vulneren o pongan en peligro directa o indirectamente los derechos exclusivos de propiedad intelectual, y ha eludido hostigar a los usuarios de esos servicios en línea, que son los responsables últimos y directos de la vulneración masiva de derechos en Internet»*<sup>1140</sup>, P. A. DE MIGUEL, sin embargo, con una opinión más sosegada, señala que el legislador español *«optó por un modelo de regulación diverso al de la respuesta gradual y que no se centra en la persecución de los usuarios. El legislador español al adoptar esta normativa rechazó esta última posibilidad, lo que cabe entender que puede resultar razonable, no tanto por el coste político de la introducción de tales mecanismos, sino porque precisamente la experiencia de otros países europeos ilustra, de momento, su lenta y muy escasa aplicación, así como los inciertos problemas legales asociados a su introducción, en particular los que plantea su compatibilidad con el derecho fundamental a la protección de datos»*<sup>1141</sup>. Teniendo en cuenta ambas opiniones, a mi juicio, el legislador debería haber adoptado, aprovechando esta infraestructura técnica y humana, un sistema real de notificación y retirada para todo ilícito en la red, de manera que esta Comisión actuara como agente neutral, lo que seguramente generaría confianza a la industria cultural, prestadores de servicios, intermediarios y usuarios.

---

*obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio».*

<sup>1140</sup> F. CARBAJO, «Aspectos sustantivos del procedimiento administrativo para la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet», en *Retos y oportunidades del entretenimiento en línea*. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. UOC, nº 15, 2012, p. 8. Última visita 27/12/13 (disponible en: <http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n15-carabajo/n15-carabajo-es>).

<sup>1141</sup> P. A. DE MIGUEL, «Derechos fundamentales y observancia de los derechos de autor en la Unión Europea», en S. TORRES BERMÚDEZ *et al.* (coord.), *El Derecho internacional en el mundo multipolar del siglo XXI (Obra homenaje al profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez*, Iprolex, Madrid, 2013, pp. 713-738, párrafo 9.

En cuanto a la composición y su funcionamiento, recuérdese que se trata de un órgano colegiado de ámbito nacional, administrativo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte formado por dos comisiones: la Sección Primera sobre (1) mediación, para todas aquellas materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, (2) arbitraje para los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión, entre otras; adhiriéndose dos funciones más <sup>1142</sup> : (3) determinación de tarifas, para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares, concurren con un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación y (4) función de control, velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones. La Sección Segunda -que centra nuestra atención- vela por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por algún prestador de servicios de la sociedad de la información a través de un procedimiento cuyo objeto es el restablecimiento de la legalidad<sup>1143</sup>.

Frente a la citada Sección Segunda pueden desarrollarse dos tipos de actuaciones<sup>1144</sup>: por un lado, un requerimiento al prestador de servicio para que facilite los datos de identificación del posible infractor –en virtud del artículo 8.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico- y, de otro, un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, pudiéndose interrumpir la prestación del servicio que vulnere los

---

<sup>1142</sup> Adviértase de la adición del art. 158 *bis* LPI sobre las funciones de medicación, arbitraje, determinación de tarifas y control.

<sup>1143</sup> En este mismo sentido, nótese del art. 158 *ter* LPI adicionado sobre la función de salvaguarda de los derechos en el entrono digital.

<sup>1144</sup> Se opta por su explicación conjunta por estar sendas actuaciones entrelazadas, toda vez que la primera de las actuaciones (identificación del posible infractor) «*implica que estamos ante una actuación instrumental o preparatoria del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, de manera que sólo cuando se pretenda iniciar o se haya iniciado este procedimiento, cabrá acudir a esta conminación. El requerimiento no cumple por tanto una finalidad en sí mismo; quedará vinculado al procedimiento para el restablecimiento de la legalidad*». Vid. A. ARMENGOT, «El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual (A propósito de las SsTS, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)», *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual*, nº 46, 2014, p. 5.

derechos de propiedad intelectual o retirar los contenidos infractores, en virtud del artículo 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>1145</sup> (o el adherido art. 158 ter de la Ley de Propiedad Intelectual)-.

---

<sup>1145</sup> Art. 158.4 LPI: «Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los arts. 8 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.

La Sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento. En todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del art. 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes. La Sección, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio y en el que serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el art. 135 de la Ley 30/1992, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de resolución en el plazo reglamentariamente establecido tendrá efectos desestimatorios de la solicitud. Las resoluciones dictadas por la Comisión en este procedimiento ponen fin a la vía administrativa».

Conviene señalar que el mecanismo de esta Sección Segunda se activa cuando se cumplan sus tres condiciones, a saber: ha de estarse ante un prestador de servicio de la sociedad de la información<sup>1146</sup>, que este servicio vulnere los derechos de propiedad intelectual y, por último, que directa o indirectamente el prestador actúe con ánimo de lucro, o haya causado o pueda causar un daño patrimonial<sup>1147</sup>. Se intuye fácilmente con semejantes condicionantes, tal y como se ha dicho, que el legislador ha hecho un traje a medida para poner freno las páginas de intercambio de archivos «P2P»<sup>1148</sup>, cuando estas plataformas de

---

<sup>1146</sup> La reciente SAN (sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de julio de 2014 señala que: *«la duda surge al utilizar la expresión “o al que se facilite el acceso”, por lo que pudiera derivarse que el procedimiento, además del responsable del servicio de la información, pudiera dirigirse también a los intermediarios. Frente a ello, son suficientemente claros los arts. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, en los que se hace referencia exclusivamente a los responsables de servicios de la sociedad de información. Por lo que el procedimiento no puede dirigirse formalmente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos últimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten, como hemos reflejado anteriormente. Eso sí, con carácter subsidiario de la medida de restablecimiento de la legalidad que se imponga al responsable del servicio de la sociedad de información (art. 24.4 del Real Decreto 1.889/2011). Los prestadores de servicios de intermediación no son los que realizan la conducta vulneradora de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, pues no ponen a disposición del público las obras protegidas, los que las reproducen o copian, etc... La conducta vulneradora de la legalidad la cometen las personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la información, aunque eso sí sirviéndose en mayor o menor medida de los correspondientes servicios de intermediación. Por tanto, tenemos que llegar a la conclusión que el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, cuando sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de información. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, el reseñado procedimiento administrativo se ha dirigido exclusivamente contra un prestador de servicios de intermediación, por lo que el procedimiento es nulo de pleno derecho, no resultando necesario entrar a analizar las cuestiones suscitadas por la parte actora» (F.J. 5º).*

<sup>1147</sup> Vid. art. 13.3 Regl. SInde-Wert: *«la Sección Segunda llevará a cabo sus funciones respecto a los casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, por el responsable de un servicio de la sociedad de la información, siempre que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo VII».*

<sup>1148</sup> Cuando se piensa en páginas web de enlaces a archivos viene principalmente la imagen de páginas web conocidas como sharemula.com, indice-web.com, tusseries.com, entre otras, en las que un usuario puede ver o bajarse directamente contenidos protegidos. Estas páginas web

intercambio de archivos, sabido es, causan grandes perjuicios a las industrias culturales, ello no obstante, la doctrina jurisprudencial mayoritariamente ha señalado que en la mayoría de los supuestos se carece de ánimo lucrativo<sup>1149</sup>.

El sistema<sup>1150</sup> instaurado comienza con la oportuna queja del titular -o representante- que vea vulnerada su obra ante la Comisión<sup>1151</sup>, de modo que si

---

normalmente tienen *banners* con publicidad. Pero en pocas ocasiones se piensa que una sencilla forma de crear una página de enlaces es a través de una hoja de cálculo en *GoogleDocs* en la que un usuario podría añadir (o escribir) enlaces a películas, series o libros disponibles para su descarga en Internet. Este último supuesto implicaría, en efecto, el cierre del propio *Google*. Véase, en este sentido, como el letrado D. BRAVO demuestra «lo inútil» de la Ley Sinde al probar que es posible crear una página web de descargas anónima y colaborativa que invalida la Ley Sinde. [disponible en: <http://www.publico.es/culturas/396559/un-experimento-para-demostrar-lo-inutil-de-la-ley-sinde> ] .

<sup>1149</sup> M. BARRIO ANDRÉS, «Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web (a propósito del desarrollo reglamentario de la «Ley Sinde»)», *Diario La Ley*, nº 7789, 2012, pp. 2-3.

<sup>1150</sup> Para un análisis detallado del procedimiento, *Vid.* A. ARMENGOT VILAPLANA, «Las nuevas funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual», *Revista General de Derecho Procesal*, nº 27, 2012, pp. 1-27; L. CORREDOIRA, *La protección del talento. Propiedad intelectual de autores, artistas y productores con especial atención a Internet y obras digitales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 159-170; A. MONTESINOS GARCÍA, «La censura de las páginas web: (a propósito de la “Ley Sinde”)», en J. L. GÓMEZ COLOMER y otros (coord.), *El derecho procesal español del siglo XX a golpe de tango: Liber Amicorum, en homenaje y para celebrar su LXX cumpleaños*, 2012, pp. 619-640; A. MONTESINOS GARCÍA, «La protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, a la luz de la inminente reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *Diario La Ley*, nº 8361, 2014, p. 7.

<sup>1151</sup> Nótese que el adicionado art. 158 *ter*, apdo 3 LPI requiere que, con anterioridad a la denuncia ante la Comisión Segunda, el perjudicado haya intentado requerir al prestador la retirada del contenido ilícito. En este sentido: «*el procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento previo podrá considerarse cuando proceda, a efectos de la generación del conocimiento efectivo en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, siempre y cuando identifique exactamente la obra o prestación, al*

cumple los requisitos<sup>1152</sup>, esta Comisión Segunda comunicará al prestador el inicio de las actuaciones<sup>1153</sup>. Podrá darse el caso de que el titular desconozca el

---

*titular de los derechos correspondientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación es ofrecida en el servicio de la sociedad de la información. En caso de que el prestador de servicios no facilite una dirección electrónica válida para la comunicación con el mismo no será exigible el intento de requerimiento previsto en este párrafo. El intento de requerimiento se considerará infructuoso si el prestador requerido no contesta o, incluso contestando, no retira o inhabilita el acceso a los contenidos correspondientes en un plazo de tres días desde la remisión del correspondiente requerimiento. Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar este procedimiento en los términos de lo dispuesto en el artículo 150. Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, estará basado en los principios de celeridad y proporcionalidad y en el mismo serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de resolución en el plazo reglamentariamente establecido producirá la caducidad del procedimiento. Las resoluciones dictadas por la Sección Segunda en este procedimiento ponen fin a la vía administrativa».*

<sup>1152</sup> Véase el art. 17 Regl. Sinde-Wert, y, por citar algunos de los documentos e información que ha de acompañarse a la solicitud, son: la identificación de la obra o prestación objeto de la solicitud, la acreditación de la titularidad del derecho de propiedad intelectual alegado y, en su caso, de la encomienda de su gestión o de la representación del titular; deberá también acreditar -por cualquier medio de prueba admisible en derecho- que la obra o prestación alegada está siendo objeto de explotación, lucrativa o no, a través del servicio de la sociedad de la información objeto de la solicitud, identificando, describiendo y ubicando dicha actividad. Igualmente, deberá declarar que no ha sido concedida autorización para la explotación realizada en el servicio de la sociedad de la información objeto de la solicitud, y deberá justificar la concurrencia, directa o indirecta, en cada uno de los servicios a los que se refiera la solicitud, de ánimo de lucro o de un daño causado o que podría causarse a los titulares y que no tengan la obligación legal de soportar. Además, deberá aportar los datos de los que disponga el solicitante que permitan o coadyuven a identificar al responsable mediante la localización de los servicios de la sociedad de la información contra los que se dirige el procedimiento, y que permitan establecer comunicación con las páginas Web que prestan los servicios, incluyendo, en su caso, los datos del correspondiente prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información, etc.

<sup>1153</sup> Art. 19 Regl. Sinde-Wert: «La Sección Segunda dictará acuerdo de inicio que se notificará al responsable del servicio o servicios de la sociedad de la información contra quienes el procedimiento se dirija y al prestador de servicios de intermediación. Dicho acuerdo tendrá el contenido mínimo siguiente: a) la identificación de los responsables de los servicios de la información contra los que el procedimiento se dirige. B) el contenido de la solicitud que motiva la iniciación del procedimiento y las medidas que pudieran corresponder, sin perjuicio



responsable del servicio de la sociedad de la información o bien que no se encuentre suficientemente identificado, de manera que la Comisión Segunda remitirá de «*forma inmediata, al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, solicitud de autorización judicial, para requerir al prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación de dicho responsable*<sup>1154</sup>». Cuando este Juzgado resuelva sobre la mencionada solicitud, el auto se notificará al intermediario quien deberá en «*48 horas desde la recepción del requerimiento para aportar los datos que permitan la inequívoca identificación del responsable*<sup>1155</sup>».

Identificados estos extremos, se iniciará el procedimiento notificando al responsable del servicio o servicios de la sociedad de la información contra quienes el procedimiento se dirija y, también, al prestador de servicios de intermediación, entre otros, el contenido de la solicitud y las medidas adoptadas sin perjuicio de otras según resulte de la instrucción, el órgano competente y el requerimiento para que en el plazo de cuarenta y ocho horas inmediatamente siguientes a la práctica de la notificación procedan a la retirada voluntaria de los contenidos.

El responsable del servicio podrá, en este mencionado plazo, realizar las alegaciones y proponer la prueba que estime oportuna sobre la existencia de una autorización para la explotación o, *v. gr.*, la aplicación de un límite a los derechos de propiedad intelectual o cualquier otra circunstancia en su defensa.

En este momento de la actuación administrativa pueden darse dos situaciones: una primera en la que voluntariamente el responsable interrumpa el servicio -o retire el contenido objeto de queja-, por lo que el instructor archivará el procedimiento, sin más trámite que notificar tal circunstancia a los interesados. Si bien, en caso de que se reanudara esta actividad, previa solicitud

---

*de lo que resulte de la instrucción. C) el órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia. D) el requerimiento para que procedan, en el plazo de 48 horas inmediatamente siguientes a la práctica de la notificación, a la retirada voluntaria de los contenidos según lo establecido en el artículo 20.1».*

<sup>1154</sup> Art. 18.1 Regl. Sinde-Wert.

<sup>1155</sup> Art. 18.4 Regl. Sinde-Wert.

del interesado, podrá acordarse la reapertura del expediente archivado, en fase de prueba y conclusiones, o, de haberse realizado estas actuaciones, dictando su resolución final<sup>1156</sup>.

Respecto de la segunda situación que puede darse, *ex. artículo 21 del Reglamento Sinde-Wert*, si transcurridas las cuarenta y ocho horas sin que voluntariamente se haya interrumpido el servicio -o la retirada de los contenidos-, habiéndose efectuado o no las oportunas alegaciones: *«el órgano instructor practicará en el plazo de dos días la prueba o pruebas pertinentes, de oficio o a instancia de los interesados, y notificará el resultado de la prueba y la propuesta de resolución a los interesados para que presenten sus conclusiones como trámite de audiencia, en el plazo máximo de cinco días»*.

Transcurrido este plazo, la Sección Segunda dictará resolución motivada en el plazo máximo de los tres días siguientes, y declarará, a los solos efectos del artículo 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, que para la misma ha quedado acreditada la existencia o inexistencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual por el responsable del servicio en el caso objeto del procedimiento.

Si se declarara existente la vulneración, la resolución de la Sección Segunda ordenará al responsable la retirada de estos contenidos, o su interrupción, debiendo darse dicho cumplimiento en un plazo de veinticuatro horas desde su notificación. La resolución será igualmente notificada al intermediario, porque en caso de incumplimiento por parte del prestador y para el eficaz cumplimiento de la resolución será este intermediario el que proceda a la suspensión del servicio<sup>1157</sup>.

Por lo tanto, si la orden no fuere cumplida voluntariamente por el prestador del servicio en las veinticuatro horas siguientes a la notificación, la Sección Segunda se dirigirá al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente para que dicte una resolución autorizando o denegando la ejecución de las medidas impuestas por la resolución<sup>1158</sup>.

---

<sup>1156</sup> Art. 20.2 Regl. Sinde-Wert.

<sup>1157</sup> Art. 22.2 y 22.3 Regl. Sinde-Wert.

<sup>1158</sup> Art. 23 Regl. Sinde-Wert.

Recibido el auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, se notificará de forma inmediata a quien haya iniciado el procedimiento, al responsable del servicio de la sociedad de la información vulnerador, a los demás interesados, y a los prestadores de los servicios de intermediación cuya colaboración sea necesaria, que deberán, en su caso, dar cumplimiento a la suspensión autorizada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de setenta y dos horas señalado en el artículo 22 del Reglamento Sinde-Wert, que comenzará a contar, a efectos de la adopción de dicha medida, desde la notificación del auto previamente referido<sup>1159</sup>. Esta notificación dará lugar al conocimiento efectivo de la infracción<sup>1160</sup>.

La suspensión del servicio será subsidiaria respecto del cumplimiento voluntario de las medidas contenidas en la resolución notificada, y cesará cuando se acredite ante la Sección Segunda el restablecimiento de la legalidad por parte del servicio de la sociedad de la información o, en todo caso, una vez transcurrido un año desde la ejecución de la medida<sup>1161</sup>.

Las fuertes críticas recibidas al gobierno de turno -cuando se promulgó la Ley o su posterior Reglamento- por ser un órgano administrativo el que predominara a la hora de decretar el cierre de una página web (extremo cierto con matices porque, como se ha visto, la decisión que toma la Sección Segunda *«se limita a determinar su necesidad y a declarar su adopción»*, dándose posterior traslado al órgano jurisdiccional competente -en este caso, los

---

<sup>1159</sup> Art. 24 Regl. Sinde-Wert.

<sup>1160</sup> Art. 24.2 Regl. Sinde Wert: *«La notificación a los prestadores de los servicios de intermediación de la sociedad de la información cuya colaboración sea precia, del auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente autorizando, en su caso, la ejecución, dará lugar al conocimiento efectivo de la actividad vulneradora en el sentido establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sin perjuicio de que dicho conocimiento efectivo se pudiera haber producido por otros medios»*.

<sup>1161</sup> Art. 24.4 Regl. Sinde-Wert.

Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo) para que acuerde el mencionado cierre -en su caso-, ha sido objeto de examen judicial<sup>1162</sup>.

La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) de 31 de mayo de 2013 ha considerado que las medidas para el restablecimiento de la legalidad *«de interrupción del servicio y de retirada de contenidos no invaden ni interfieren el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se encomienda por la Constitución, en régimen de monopolio, a los jueces y tribunales, ex artículo 117.3 de la CE<sup>1163</sup>»*.

La citada resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara la nulidad del inciso *«y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración»* del artículo 20.2 del Reglamento Sinde-Wert, toda vez que aporta luz a varias de las fuertes críticas vertidas sobre la normativa.

En este sentido, la conclusión que alcanzan los magistrados del Tribunal Supremo es que *«la atribución a la Sección Segunda de la citada Comisión de las medidas de interrupción de la prestación de un servicio o de retirada de los contenidos que vulneren tales derechos, no guarda relación con el ejercicio de la función jurisdiccional. Simplemente se configura un órgano administrativo específico que se concibe con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, frente a la vulneración por los responsables de los servicios de los profesionales de la sociedad de la información, al tiempo que se diseña, a tal fin, un procedimiento presidido, por la propia naturaleza de la actividad a que se refiere, por la celeridad»*.

Asimismo, respecto al argumento que sea un órgano jurisdiccional -en detrimento de la no intervención de la administración- porque tiene mayores garantías, señala la resolución que *«es una opción, tan legítima como cualquier*

---

<sup>1162</sup> Las SSTs (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª), de 31 de mayo de 2013 (recurso nº 48/2012 [RJ 2013\4560] y recurso nº 185/2012 [RJ 2013\4561] respectivamente) han analizado el Reglamento Sinde-Wert. Sobre un comentario de ambas resoluciones véase, «El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual. (A propósito de las SSTs, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)», A. ARMENGOT VILAPLANA, *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 46, 2014, pp.13-42.

<sup>1163</sup> F. D. 6º.

*otra, entre muchas posibles. Ahora bien, ese debate no puede suscitarse ahora en este recurso, pues ya está resuelto por la ley, que sigue un diseño diferente al que postula la recurrente, y por ello resulta no sólo coherente sino obligado, que el mismo se desarrolle reglamentariamente mediante el real decreto recurrido, como no puede ser de otra forma en virtud del principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la CE)». Para zanjar este aspecto concluye que «no estamos, por otro lado, ante una regulación propia del derecho sancionador, sino únicamente ante el restablecimiento de la legalidad en Internet frente a los embates contra la propiedad intelectual. No se trata, por tanto, del ejercicio del “ius puniendi” del Estado, sino de reponer las cosas a su situación legal, cuando dicha legalidad ha sido conculcada por los responsables de los servicios de la sociedad de la información<sup>1164</sup>». De manera que no procede la nulidad completa del Capítulo VII del Reglamento.*

---

<sup>1164</sup> En el mismo sentido se pronuncia la STS nº 3169/2013, dictada ese mismo día, en el FD 9, «*La confluencia fundamentalmente de los derechos a la libertad de expresión (artículo 20.1.a) de la CE) e información (artículo 20.1.d) de la CE) y, específicamente, al derecho a la producción literaria, artística, científica y técnica (artículo 20.1.b) de la CE), junto a otros como la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 de la CE), la protección de los datos personales (artículo 18.4 de la CE) y también el acceso a la cultura, entre otros, y el carácter limitado de todos ellos, determina la necesidad de adoptar medidas que delimiten sus respectivos ámbitos y equilibren sus conexiones. Sin que la configuración reglamentaria resulte desproporcionada, ni suponga restricción indebida de los derechos de los ciudadanos, ni que la regulación legal, prevista en el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, suscite a esta Sala dudas de constitucionalidad, según venimos insistiendo. Téngase en cuenta que la Sección Segunda de la Comisión ejerce, ex artículo 158.4 de tanta cita, las funciones previstas en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/002 , de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, que ya preveía que se adoptarían las «medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran», relacionando a continuación los principios contra los que puede atentar un determinado servicio de la sociedad de la información. Entre estos se cita la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional (apartado a); la protección de la salud pública (apartado b); el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación (apartado c); la protección de la juventud y de la infancia (apartado d); y, como hace al caso, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual (apartado c). En fin, resulta de obligada referencia la preocupación por la propiedad intelectual y por su protección en el entorno digital que ya se pone de manifiesto en las Directivas 2001/29/CE, de 2 de mayo, sobre derechos de autor y afines al de autor en la sociedad de la información, 2004/48/CE, sobre reformatión de medios procesales de tutela en materia de bienes inmateriales, 2011/77/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que*

No obstante, el Tribunal Supremo continuó analizando varias de las alegaciones de la recurrente. Finalmente determinó que el reglamento se excedía «*de la encomienda legalmente recibida por el apartado sexto del artículo 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, respecto del inciso “dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración” del artículo 20.2*», de modo que lo declaró nulo y no conforme a Derecho.

Al margen de estas clarificaciones del Tribunal Supremo, una de las mayores críticas, a mi juicio acertadas, que sigue recibiendo esta norma, y a pesar de la intervención de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo para autorizar la ejecución de las medidas acordadas por la Comisión Segunda, es que estos Juzgados únicamente analizaran la medida adoptada<sup>1165</sup>. En otras palabras, y si se me permite el símil, el *plenario* se realiza por un órgano administrativo mientras que en sede judicial únicamente sería un *sumario*, *i.e.* refrendará o reprochará la concreta decisión sin entrar en los detalles del procedimiento, sobre todo, por el breve lapso de tiempo (tres días, según el reglamento) para tomar una decisión, que, sea dicho, afecta a derechos fundamentales, toda vez que la intervención judicial se dará únicamente cuando no se cumpla el cierre, dictado por la resolución de la Comisión.

Igualmente, otras de las críticas se han dirigido hacia el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, en el sentido de que hubiera sido deseable que el orden civil (y no el contencioso-administrativo) conociera de estas controversias, pues gozan de cierto bagaje sobre la resolución de estas cuestiones, toda vez que si la jurisprudencia civil/penal en la actualidad no es

---

*se modifica la Directiva 2006/116/CE, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, expresan la preocupación en la materia».*

<sup>1165</sup> Según L. CORREDOIRA, «*el texto roza de forma peligrosa derechos constitucionales y podría ser anulada en cuanto el Juzgado Central, que es el que deberá sustanciar los asuntos o proceder a un cierre de web, eleve una cuestión al Tribunal Constitucional por escasas garantías del procedimiento*». L. CORREDOIRA, «El acceso a Internet», Informe sobre la libertad de expresión en España, Fundación Ciudadanía y Valores, 2012, p. 85.

unánime en este tipo de controversias, no resulta conveniente sumarle una tercera opinión, *i.e.* la del orden contencioso-administrativo<sup>1166</sup>.

De lo anterior se desprende que está en manos del titular de la obra potestativamente acudir a la tutela administrativa en caso de que determinadas conductas vulneren sus derechos. Esta vía administrativa supone, en efecto, ciertas ventajas para el titular de la obra infringida, sobre todo, por la rapidez en la tramitación de su queja. Sin embargo, «*atribuir a un órgano administrativo función jurisdiccional, supone prescindir de los más elementales principios de nuestro Ordenamiento, con el riesgo que ello supone para otros ámbitos – cercanos o no a la propiedad intelectual-, e igualmente vulnerables en la sociedad de la información (p. ej. El derecho al honor)*»<sup>1167</sup>, por lo que, a mi juicio, sería oportuno redefinir las funciones otorgadas a esta Comisión Segunda con el fin de erigirse como un ente encargado del procedimiento extrajudicial de notificación y retirada.

La Comisión Segunda dispone de infraestructura técnica y personal, por lo que no sería aventurado proponer que se adaptase esta Comisión como agente neutral que canalice las quejas sobre todo tipo de infracciones cometidas en la red. Si las partes no alcanzaran un acuerdo para la retirada del contenido «notificado», la Comisión dictaría una resolución poniendo fin al procedimiento. Esta resolución serviría de base al titular de la obra protegida para solicitar de los tribunales la correspondiente tutela, con la ventaja de que a

---

<sup>1166</sup> G. MINERO ALEJANDRE, «Análisis comparado de las soluciones normativas y jurisdiccionales para la lucha frente a la piratería en Internet en España y los países de nuestro entorno», en CORREDOIRA, L, y COTINO HUESO, L., (dirs.) *Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013, pp. 231-232.

<sup>1167</sup> A. ARMENGOT VILAPLANA, «El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual. (A propósito de las SSTs, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 46, 2014, p. 23. En la misma línea, véase, A. MONTESINOS GARCÍA, «La protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, a la luz de la inminente reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *Diario La Ley*, nº 8361, 2014, p. 7

través de este procedimiento extrajudicial ya se habrían realizado distintas pesquisas sobre el prestador del servicio vulnerador de sus eventuales derechos, e incluso el intermediario tendría ya constancia de que, a través de sus servicios de intermediación, se están vulnerando los derechos exclusivos de un tercero.

### **3. (sigue) Régimen de notificación y retirada.**

De cuanto antecede, ha quedado ilustrado que el prestador estará exento de responsabilidad por el ilícito intermediado en tanto no sea conocedor del mismo o, siéndolo, actúe con debida diligencia para retirarlo –o bloquearlo-. De ahí que la forma y el contenido de esta comunicación resultarán fundamentales para desencadenar los efectos sobre una eventual responsabilidad.

El legislador europeo no abordó la necesidad de crear un procedimiento de notificación y retirada cuando promulgó la Directiva sobre el Comercio Electrónico. Los Estados miembros mayoritariamente tampoco lo hicieron en su momento, pero -como se verá- algunos lo han implantado en los últimos años. Bajo esta perspectiva y una Consulta Pública, en la que parte de sus participantes apuntaron la problemática habida por carecer de un sistema común de notificación y retirada, ha impulsado a la Comisión Europea a plantearse sobre la necesidad de crear un procedimiento de notificación y retirada. De lo único que se tiene constancia es de la Consulta Pública de 2012, sin haberse publicado hasta el momento ninguna conclusión ni, por supuesto, Libro Blanco.

De lo expuesto, y como se verá a lo largo de este apartado, se deduce la necesidad de instaurar un procedimiento de notificación y retirada común, al que pueda acudir quien vea lesionado su derecho en la red (sea una infracción a derechos de autor, sea un contenido difamatorio, entre otros), para comunicarle al intermediario -o al prestador de servicio- el lugar exacto del eventual ilícito y, así, proceda a su retirada.

La concreción del contenido *mínimo* de la notificación resulta necesaria para garantizar los derechos de las partes confrontadas. De ahí que debería ser, a mi juicio, la Directiva sobre el Comercio Electrónico la que fijara una regulación *de minimis* sobre el procedimiento de notificación y retirada común a todos los Estados miembros. Para alcanzar esta conclusión, como se verá, se analiza en este apartado la perspectiva europea y la estadounidense. De la



primera se examinan las distintas Consultas Públicas realizadas por la Comisión, la normativa de algunos Estados miembros que han abordado este sistema y la jurisprudencia que perfila los elementos necesarios que ha de contener una notificación para que surtan efectos. De la perspectiva estadounidense se estudia su normativa, que aborda con minucioso detalle la regulación de este procedimiento extrajudicial *notice and takedown*, y su jurisprudencia que delimita el contenido y efectos de la notificación. Por lo que este sistema es de gran utilidad para una propuesta de contenidos mínimos del sistema de notificación y retirada, tal como se expone en el apartado de las conclusiones.

### **A. Perspectiva europea.**

En el seno de la Unión Europea, tal y como se ha indicado, se están dando pasos para abordar un eventual sistema de notificación y retirada. La Comisión Europea anunció -en enero de 2012- una iniciativa sobre la conveniencia de dar un impulso al régimen del *takedown notice*<sup>1168</sup>, a raíz de algunas de las respuestas de los titulares de las obras protegidas en la Consulta Pública sobre el futuro del comercio electrónico en el mercado interior y la aplicación de la Directiva sobre el Comercio Electrónico de 2010.

En aquel momento, los titulares señalaron que estos procedimientos de notificación y retirada deberían conllevar una rápida retirada del contenido ilícito, respetarse mejor los derechos fundamentales (principalmente, la libertad de expresión) e incrementar la seguridad jurídica de los intermediarios.

De la Consulta Pública con más de cuatrocientas respuestas de organizaciones y sociedades, ciudadanos, asociaciones de consumidores, intermediarios y algunos Estados miembros, entre otros, la Comisión Europea publicó, a principios de 2012, el Documento de Trabajo «*Online services,*

---

<sup>1168</sup> Documento de Trabajo de la Comisión, Bruselas, *Online services, including e-commerce, in the Single Market, A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services*, 11 de enero de 2012 [SEC (2011) 1641 final] (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/e-commerce/notice-and-action/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_en.htm)).

*including e-commerce, in the Single Market»* acompañándolo a la Comunicación «*A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services*<sup>1169</sup>». Cabe destacar su apartado 3.4.4, dedicado a la «*notice-and-action procedures*<sup>1170</sup>», en el que si bien la Directiva sobre el Comercio Electrónico apunta a un sistema de acuerdos entre titulares de obras protegidas e intermediarios con la finalidad de resolver estos conflictos, ciertamente, la realidad es que estos últimos son los que unilateralmente han acordado sus procedimientos de detección y retirada. De ahí que algunas organizaciones en defensa de los Derechos civiles se hayan quejado de falta de transparencia y control democrático en las políticas de estos prestadores de servicios de intermediación. Además, señalan que estas empresas privadas son capaces de juzgar la legalidad e ilegalidad de un contenido notificado sin que nadie esté por encima<sup>1171</sup>, de manera que para evitar su responsabilidad bloquean o eliminan el contenido notificado como ilícito sin mediar evaluación alguna.

Igualmente, a tenor de las respuestas aportadas, se extrae la fuerte fragmentación de los procedimientos de detección y retirada (por la pluralidad de países que han implementado este sistema, como, *v. gr.*, Finlandia, Francia, Alemania, España<sup>1172</sup>, Reino Unido, Suecia, entre otros), conllevando una importante barrera para el Mercado Digital Único, de ahí que se decanten en su mayoría por un procedimiento único, de base voluntario u obligatorio, aunque, ciertamente, hasta la fecha no se ha realizado ningún movimiento en este sentido<sup>1173</sup>. Ciertamente, una de las acciones previstas en el Plan de Acción

---

<sup>1169</sup> Comunicación de la Comisión «A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for ecommerce and online services», COM (2011) 942 Final (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/e-commerce/communications/2012/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communications/2012/index_en.htm)).

<sup>1170</sup> Bruselas, 11 de enero de 2012 [SEC(2011) 1641 final], pp. 39 y ss., y su anexo II con la legislación nacional sobre los procedimientos de «*notice-and-takedown*» al final del mencionado documento.

<sup>1171</sup> «*Private companies are able to judge the legality and illegality of content without anyone looking over their shoulders*».

<sup>1172</sup> No puede afirmarse que el sistema español haya regulado el procedimiento de notificación y retirada, porque se aborda este aspecto únicamente para la tutela administrativa. De ahí que resulte necesaria la implantación un sistema general de notificación y retirada con independencia del ilícito o tutela que desee acudirse.

<sup>1173</sup> Aunque en el ámbito de las falsificaciones de productos en línea, debe señalarse que la Comisión ha realizado algún movimiento sobre la aplicación de estos procedimientos. Véase, en

sobre comercio electrónico 2012-2015 sitúa la adopción de una iniciativa horizontal de procedimientos de notificación y acción<sup>1174</sup>, aunque a fecha de hoy no se ha materializado este plan<sup>1175</sup>, por lo que, en función de lo analizado con anterioridad y, el protocolo estadounidense que se estudia a continuación, una de las propuestas de esta obra versa sobre un procedimiento común y obligatorio para los Estados miembros de la Unión.

Entre los Estados miembros que han implementado un sistema de notificación y retirada más completo es el Reino Unido, que aborda, por un lado, en *The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002, Statutory instrument 2202 n° 2013 Electronic Communications* y, por otro, en la *Difamation Act* de 2013. La primera norma recoge en la sección 22 («*notice for the purposes of actual knowledge*») el contenido de una *notice*: el nombre completo y la dirección del remitente de la notificación, detalles de la ubicación de la información en cuestión; y los detalles de la ilicitud de la actividad o la información de que se trate<sup>1176</sup>.

---

este sentido, el *Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre el funcionamiento del Memorandum de Entendimiento relativo a la venta de productos falsificados a través de Internet*, Bruselas, 18 de abril de 2013 [COM (2013) 209 final] (disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&rid=9>).

<sup>1174</sup> Documento de Trabajo de la Comisión, *Plan de Acción sobre comercio electrónico 2012-2015* (State of play 2013), 23 de abril de 2013, Bruselas [SWD (2013) 153 final] (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/e-commerce/docs/communications/130423\\_report-ecommerce-action-plan\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communications/130423_report-ecommerce-action-plan_en.pdf)).

<sup>1175</sup> Desde su anuncio en el año 2012 han existido diversos cuestionarios con más de 70 respuestas recibidas de titulares, dos *workshops* con expertos tratando el asunto del procedimiento de notificación y acción toda vez que en la Consulta Pública, cerrada el 11 de septiembre de 2012, se han generado 1.060 respuestas. Toda esta información está siendo analizada con la finalidad de emitir el correspondiente informe, *ibíd.*, pp. 17-18.

<sup>1176</sup> «*Notice for the purposes of actual knowledge*.

22. *In determining whether a service provider has actual knowledge for the purposes of regulations 18(b)(v) and 19(a)(i), a court shall take into account all matters which appear to it in the particular circumstances to be relevant and, among other things, shall have regard to: (a) whether a service provider has received a notice through a means of contact made available in accordance with regulation 6(1)(c), and (b) the extent to which any notice includes: (i) the full name and address of the sender of the notice;(ii) details of the location of the information in question; and (iii) details of the unlawful nature of the activity or information in question».*

La segunda, la *Defamation Act* del Reino Unido, reformada el pasado 25 de abril de 2013 regula con mayor detalle un sistema de «*notice-and-takedown*» para contenidos difamatorios generados por sus usuarios<sup>1177</sup>.

Este sistema de limitación de responsabilidad de los operadores de páginas web sobre los contenidos difamatorios colgados por terceros se dará cuando el reclamante identifique quien colgó el mensaje o contenido difamatorio, se lo notifique al operador y este proceda a su eliminación. En particular, este primer requisito, a mi juicio, resulta muy interesante por pretender de alguna manera -y con acierto- acabar con el anonimato/impunidad de quienes cuelgan mensajes difamatorios responsabilizando -en este caso,

---

<sup>1177</sup> «5. *Operators of websites: (1) This section applies where an action for defamation is brought against the operator of a website in respect of a statement posted on the website. (2) It is a defence for the operator to show that it was not the operator who posted the statement on the website. (3) The defence is defeated if the claimant shows that (a) it was not possible for the claimant to identify the person who posted the statement, (b) the claimant gave the operator a notice of complaint in relation to the statement, and (c) the operator failed to respond to the notice of complaint in accordance with any provision contained in regulations. (4) For the purposes of subsection (3) (a), it is possible for a claimant to «identify» a person only if the claimant has sufficient information to bring proceedings against the person. (5) Regulations may (a) make provision as to the action required to be taken by an operator of a website in response to a notice of complaint (which may in particular include action relating to the identity or contact details of the person who posted the statement and action relating to its removal); (b) make provision specifying a time limit for the taking of any such action; (c) make provision conferring on the court a discretion to treat action taken after the expiry of a time limit as having been taken before the expiry; (d) make any other provision for the purposes of this section. (6) Subject to any provision made by virtue of subsection (7), a notice of complaint is a notice which (a) specifies the complainant's name, (b) sets out the statement concerned and explains why it is defamatory of the complainant, (c) specifies where on the website the statement was posted, and (d) contains such other information as may be specified in regulations. (7) Regulations may make provision about the circumstances in which a notice which is not a notice of complaint is to be treated as a notice of complaint for the purposes of this section or any provision made under it. (8) Regulations under this section 4 Defamation Act 2013 (c. 26) (a) may make different provision for different circumstances; (b) are to be made by statutory instrument. (9) A statutory instrument containing regulations under this section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament. (10) In this section «regulations» means regulations made by the Secretary of State. (11) The defence under this section is defeated if the claimant shows that the operator of the website has acted with malice in relation to the posting of the statement concerned. (12) The defence under this section is not defeated by reason only of the fact that the operator of the website moderates the statements posted on it by others».*

perdiendo la exención- al operador cuando el perjudicado no pueda identificar a su autor. De esta guisa, el operador que desee salvaguardar su derecho deberá simplemente requerir de registro a quien quiera colgar un *post* en su página.

Centrando la atención en el régimen de la notificación, este cuerpo legal recoge minuciosamente el contenido que ha de cumplimentar el perjudicado para la validez de esta *takedown notice*, como, *v. gr.*, su nombre, una declaración motivando por qué dicho contenido es difamatorio o la ubicación en la web, aunque la ley reconoce al mismo tiempo (en el apartado séptimo) que podrán preverse circunstancias en las que una notificación, no siendo propiamente así, sea tratada como tal. Este extremo es uno de los nuevos avances de la normativa.

Finlandia, también, regula el contenido de la notificación en la norma que transpuso la Directiva sobre el Comercio Electrónico<sup>1178</sup>. Esta Ley fija en el capítulo quinto, titulado procedimiento de notificación, la forma y contenido de la notificación, cuando la infracción sea a derechos de autor<sup>1179</sup>. De nuevo,

---

<sup>1178</sup> Act on provision of information society service (458/2002).

<sup>1179</sup> «Chapter 5 Notification procedure: Section 20. Prevention of access to material infringing copyright or neighbouring right. A holder of copyright or his/her representative may request the service provider referred to in Section 15 to prevent access to material infringing copyright as prescribed in this Section and in Sections 22-24. The same applies to a holder of neighbouring right and his/her representative if it concerns material infringing this right. A request must be presented to the content producer whose material the request concerns. If the content producer cannot be identified or if he/she does not remove the material or prevent access to it expeditiously, the request may be submitted to the service provider by notification prescribed in Section 22.

*Section 21 Service provider's contact point: The service provider must give a contact point where the notification referred to in Section 22 and the response referred to in Section 23 may be delivered. The contact information of the contact point must be easily and continuously accessible.*

*Section 22 Form and content of the notification: The notification must be made in writing or electronically so that the content of the notification cannot be unilaterally altered and that it remains available to the parties. The notification must include: 1) the name and contact information of the notifying party; 2) an itemisation of the material, for which prevention of access is requested, and details of the location of the material; 3) confirmation by the notifying party that the material which the request concerns is, in his/her sincere opinion, illegally accessible in the communication network; 4) information concerning the fact that the notifying party has in vain submitted his/her request to the content producer or that the content producer*

como en la situación española<sup>1180</sup>, no se está ante un sistema de notificación general para cualquier tipo de infracción en la red.

#### **a. Análisis jurisprudencial español del contenido de la notificación.**

Considerando que los Estados miembros, mayoritariamente, no han fijado en sus legislaciones internas los requisitos de una notificación, nada ha impedido para que los tribunales hayan ido perfilando estos rasgos.

En el panorama nacional son varias resoluciones en las que se trata la forma de adquisición del mencionado conocimiento efectivo del ilícito. Los

---

*could not be identified; 5) confirmation by the notifying party that he/she is the holder of copyright or neighbouring right or entitled to act on behalf of the holder of the right; 6) signature by the notifying party. The notification, which does not meet the requirements in paragraph 1, is invalid. If the shortcomings in the notification solely concern the information referred to in paragraph 1(2), the service provider must, however, take reasonable steps to contact the notifying party and to let him/her know the shortcomings discovered.*

*Section 23 Notification to the content producer and the plea: The service provider must immediately notify the content producer of prevention of access to the material supplied by him/her and to supply the content producer with a copy of the notification on the basis of which prevention was made. If the content producer considers that prevention is groundless, he/she may get the material returned by delivering to the notifying party a plea in writing or electronically, as prescribed in Section 22, within 14 days of receiving the notification. A copy of the plea must be delivered to the service provider. The plea must include: 1) the name and contact information of the content producer; 2) the facts and other reasons under which prevention is considered groundless; 3) an itemisation of the material for which prevention is considered groundless; 4) signature by the content producer.*

*Section 24 Returning the material: If the plea, meeting the requirements of Section 23, is delivered within the time limit, the service provider must not prevent the material specified in the plea from being returned and kept available unless otherwise provided by an agreement between the service provider and the content producer or by an order or decision by a court or by any other authority.*

*Section 25 Liability to compensate: He/she who gives false information in the notification referred to in Section 22 or in the plea referred to in Section 23, is liable to compensate for the damage caused. However, there is no liability to compensate or it may be adjusted if the notifying party had reasonable grounds to assume that the information is correct or if the false information is only of minor significance, when taking into account the entire content of the notification or the plea».*

<sup>1180</sup> España regula el contenido de la notificación en el art. 17 Regl. Sinde-Wert.

tribunales han venido confirmando que “*la esencia del acto de comunicación consiste en la efectiva posibilidad de que la manifestación de voluntad que se pretende transmitir llegue a su destinatario*”<sup>1181</sup> y puede ser alcanzada a través de cualquier tipo de comunicación (en genérico<sup>1182</sup>) o, concretamente, a través de una carta, fax o burofax<sup>1183</sup> o de un correo electrónico<sup>1184</sup>.

---

<sup>1181</sup> SAP de Barcelona (sec. 4ª), nº 76/2013 de 13 de febrero [JUR 2013\217320].

<sup>1182</sup> STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 316/2010 de 18 de mayo [RJ 2010\2319] resulta muy interesante, porque si bien libera al intermediario de responsabilidad por actuar de forma diligente en la retirada del material ilícito alojado, de su lectura no debe dejarse pasar por alto la forma en que el intermediario ha tenido conocimiento del ilícito alojado. Según el antecedente de hecho primero de la sentencia, el abogado «comunicó» -literalmente- la suplantación. Los hechos no ahondan en mayores detalles sobre la forma y/o contenido de esta comunicación, pero lo cierto es que su recepción generó que el intermediario retirara el contenido, por lo que, en definitiva, el Tribunal Supremo da por buena esta forma de adquisición del conocimiento, sin mayores detalles o formalismos, a los efectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información siempre que de la misma pueda deducirse la ilicitud alegada.

<sup>1183</sup> STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 128/2013 de 26 febrero [RJ 2013\2580] apunta que se atribuía «*el mismo valor revelador del conocimiento efectivo al contenido y naturaleza de los mensajes, sumamente graves y claramente ofensivos al honor del demandante de manera que no podía alegarse un desconocimiento de los mismos a raíz del fax recibido, dado que en él se advertía con claridad la existencia de comunicaciones lesivas del derecho al honor y se reclamaba su retirada, hecho que respondía a la realidad y que impide que el titular de la página web pueda a partir de ese momento desconocer*». En la STS (Sala de lo Civil), nº 144/2013 de 4 de marzo [RJ 2013\3380], el perjudicado dirigió escrito solicitando al buscador Google la retirada de determinados contenidos por su falsedad, posteriormente, otro escrito en el que informaba de la existencia de un procedimiento judicial en marcha y, finalmente, le remitió por fax una carta dirigida a la directora de Google Spain S.L. en la que se comunicaba que: «*pues bien, una resolución judicial ha determinado que esa «información» de PRNoticias era falsa, su autor ha sido condenado a pagar una indemnización y a rectificar, además, de que el mismo autor reconoce en sede judicial que lo publicado y difundido por Google es completamente falso (...). Por último, también resulta interesante que D. Bartolomé inició un procedimiento judicial civil contra PRNoticias finalizando mediante auto de 18 de julio de 2007 de homologación de acuerdo transaccional*». También sobre la comunicación por burofax, véase, la SAP de Madrid (sec. 8ª), nº 468/2010 de 8 de noviembre [AC 2010\2096].

<sup>1184</sup> SAP de Barcelona (sec. 4ª), nº 76/2013 de 13 de febrero [JUR 2013\217320] en el F. D. 6º: «*Vista la interpretación del “conocimiento efectivo” que hace el Tribunal Supremo, el paso siguiente es valorar si por algún medio tuvo ese conocimiento la demandada. Y la respuesta nos la da la propia sentencia apelada cuando dice que el correo electrónico dirigido a Google Spain SL y, sobre todo, los requerimientos notariales dirigidos a esa misma sociedad, fueron*

Estas decisiones concluyen que la recepción de la comunicación genera en el intermediario un conocimiento efectivo, siempre que se determine o facilite el contenido y la ubicación del ilícito en la comunicación. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 13 de abril de 2010<sup>1185</sup>, liberó al intermediario de la responsabilidad porque *«la vaga, genérica e imprecisa referencia a que algunos de los contenidos del portal pudieran ser atentatorios al honor de Ausbanc, no puede ser catalogado como reclamación extrajudicial de retirada de un mensaje (concreto y determinado)»*. Por ello, determina el tribunal que la buena fe del intermediario quedó patente al retirar y hacer imposible el acceso mayoritario de los mensajes reseñados en la demanda cuando esta le fue notificada, siendo esta la primera reclamación que se le hacía.

En esta misma línea doctrinal se han pronunciado, igualmente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de noviembre de 2010<sup>1186</sup>, y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 8ª), de 8 de noviembre de 2010, en la que el intermediario había actuado correctamente ante los comentarios alojados en su web tras recibir un burofax *«de tintes tan amplios como el practicado en nombre del reclamante y procede a dar cumplimiento a lo solicitado desde su particular visión, por lo que el motivo, como ya dijimos, no puede prosperar»*<sup>1187</sup>.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, de 20 de septiembre de 2010, de *Telecinco vs. YouTube* matiza la forma y el contenido de la comunicación para que surta efectos, cuyos aspectos recuerda –como se verá a continuación– al sistema norteamericano de la *Digital Millennium*

---

*fuelle de conocimiento suficiente por parte de Google Inc de la pretensión de los actores de que cesara la publicación del blog»*.

<sup>1185</sup> SAP de Madrid (sec. 21ª), nº 181/2010 de 13 de abril [AC 2010\1002].

<sup>1186</sup> SAP de Madrid (sec. 21ª), nº 526/2010 de 23 de noviembre [AC 2010\2349] F. D. 13º: *«creemos que se debe llegar a la razonable conclusión de que por su contenido no resulta evidente, patente o efectivo que lesione el derecho al honor de las demandantes, siendo esta una cuestión discutible en la que hay que ponderar tanto el derecho al honor de unos como la libertad de expresión de otros, no habiendo requerido las demandantes, previamente a la presentación de la demanda, la retirada del portal de Internet de las concretas manifestaciones ahora analizadas, todo lo cual conduce a que debamos establecer la falta de responsabilidad de las demandadas apelantes por las intervenciones efectuadas por terceros en el foro del portal de Internet bolsacinco.com»*.

<sup>1187</sup> F. D. 2º.



*Copyright Act*. El juez considera que el conocimiento efectivo debería acreditarse pormenorizadamente para probarlo, no siendo suficiente la mera sospecha o el indicio racional; toda vez que aboga por la necesaria colaboración del perjudicado para concretar dicho conocimiento efectivo -es decir, mediante su denuncia o notificación-. De ahí que señale la sentencia que «*corresponde a la actora poner en conocimiento efectivo de YouTube aquellos contenidos que puedan lesionar o infringir la titularidad de sus derechos de propiedad intelectual. Y debe hacerlo no de una forma masiva e incondicionada, sino individualizada y concreta porque, como bien dice la demandada, es posible que muchos de los vídeos que los usuarios han subido al sitio web de YouTube sean fragmentos de información no protegidos por la ley de propiedad intelectual o meras parodias de programas titularidad de Telecinco que tampoco se encuentran amparadas por esa protección*». La Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª), en fecha 14 de enero de 2014, ha resuelto el recurso de apelación confirmando sus extremos.

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2013<sup>1188</sup> viene de alguna forma a delimitar, *sensu contrario*, el contenido que debería tener una notificación para que surtan los efectos del conocimiento efectivo, cuando señala como insuficiente el hecho de comunicar el inicio de unas acciones civiles o una resolución judicial -sin aportarse, en este caso, el acuerdo de homologación- máxime si de la propia información manifiestamente no se desprende su ilicitud.

En definitiva, la notificación es un elemento fundamental y desencadenante para la adquisición del conocimiento de la infracción. Los tribunales españoles, acertadamente, no restringen la forma en la que el titular o perjudicado pueda comunicar el susodicho ilícito al intermediario, pues es factible a través de un correo electrónico, fax o burofax, entre otros, si bien, los tribunales han sido taxativos sobre su contenido: debe concretarse la ubicación del ilícito. Sin la concreción, que principalmente será a través de la URL, la comunicación carecerá de validez y, por lo tanto, no generará ningún efecto para el prestador de servicios de intermediación.

---

<sup>1188</sup> STS (Sala de lo Civil), nº 144/2013 de 4 de marzo [RJ 2013\3380].

## **B. Protocolo «extrajudicial» del *notice and takedown* estadounidense.**

El puerto seguro dedicado al *hosting* contempla, en el apartado tercero de la sección 512(c)<sup>1189</sup> de la *Digital Millennium Copyright Act*, recuérdese, el sistema de notificación y retirada. A mi juicio, como se ha avanzado, es un sistema riguroso por abordar formalmente los requisitos que ha de tener la notificación para su validez. Además, es un sistema sencillo. En este sentido, el titular que crea vulnerado sus derechos por alguna publicación en la red podrá hacérselo saber al intermediario mediante el procedimiento extrajudicial de *notice and takedown*.

---

<sup>1189</sup> «(3) *Elements of notification:* (A) *To be effective under this subsection, a notification of claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes substantially the following: (i) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. (ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site. (iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material. (iv) Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted. (v) A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. (vi) A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. (B)(i) Subject to clause (ii), a notification from a copyright owner or from a person authorized to act on behalf of the copyright owner that fails to comply substantially with the provisions of subparagraph (A) shall not be considered under paragraph (1)(A) in determining whether a service provider has actual knowledge or is aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent. (ii) In a case in which the notification that is provided to the service provider's designated agent fails to comply substantially with all the provisions of subparagraph (A) but substantially complies with clauses (ii), (iii), and (iv) of subparagraph (A), clause (i) of this subparagraph applies only if the service provider promptly attempts to contact the person making the notification or takes other reasonable steps to assist in the receipt of notification that substantially complies with all the provisions of subparagraph (A)».*

En cuanto a los requisitos que ha de reunir esta notificación, mayoritariamente analizados por la jurisprudencia a pesar de su obviedad, son, entre otros, la identificación de la obra vulnerada, su titularidad y su ubicación<sup>1190</sup>. Asimismo debe contener una declaración jurada del titular de la obra «vulnerada» en la que se diga que el uso del material descrito en la propia notificación no está autorizado ni por el titular del *copyright*, ni por su agente o por la ley, toda vez que debe declarar -bajo pena de perjurio- que la información contenida en la notificación es veraz<sup>1191</sup>.

Esta veracidad se configura como un elemento fundamental en el sistema de notificación (y contra-notificación) hasta el extremo, conforme se verá con la copiosa jurisprudencia, que la sección 512 (f)<sup>1192</sup> de la *Digital Millennium Copyright Act* no impone ningún tipo de responsabilidad al autor de una notificación defectuosa *per se*; pero, en cambio, y con acierto, la *Digital Millennium Copyright Act* es extremadamente dura respecto de las falsedades<sup>1193</sup> contenidas en esta notificación.

---

<sup>1190</sup> «An example of such sufficient information would be a copy or description of the allegedly infringing material and the so-called “uniform resource locator” (URL) (i.e., web site address) which allegedly contains the infringing material. The goal of this provision is to provide the service provider with adequate information to find and examine the allegedly infringing material expeditiously», H. R., 105-551, 2ª sesión, 22 de Julio de 1998, p. 55.

<sup>1191</sup> F. MOSTERT y M. SHIWIMMER, «Notice and takedown for trademarks», *The Trademark Reporter*, vol. 101, 2011, p. 258, señalan que para la validez de la notificación ha de contener el «magic language»: *the claimant must provide an identification of the copyrighted work, a specific identification of the location of the allegedly infringing material on the hosted site, and a good-faith allegation of infringement, all signed under penalty of perjury*».

<sup>1192</sup> § 512 (f): «Misrepresentations.- Any person who knowingly materially misrepresents under this section: (1) that material or activity is infringing, or (2) that material or activity was removed or disabled by mistake or misidentification, shall be liable for any damages, including costs and attorneys’ fees, incurred by the alleged infringer, by any copyright owner or copyright owner’s authorized licensee, or by a service provider, who is injured by such misrepresentation, as the result of the service provider relying upon such misrepresentation in removing or disabling access to the material or activity claimed to be infringing, or in replacing the removed material or ceasing to disable access to it»

<sup>1193</sup> *Dudnikov v. MGA Entm’t, Inc.*, 410 F.Supp.2d 1010, 1017 (D. Colo. 2005) citando a *Rossi v. Motion Picture Ass’n of Am.*, 391 F.3d 1000, 1004-05 (9<sup>th</sup> Cir.2004): «in order to curb abuse

Recibida la notificación, el intermediario deberá retirar el material alegado en el escrito -o bloquear su acceso- y comunicárselo al usuario o suscriptor que lo ha colgado en la red<sup>1194</sup>. No obstante, el legislador configuró un sistema de contra notificación<sup>1195</sup> para evitar las consecuencias de notificaciones falsas (mayoritariamente enviadas por competidores<sup>1196</sup>) y frenar su abuso. Mediante esta contra notificación se concede al *supuesto infractor* la posibilidad de objetar dicha *acusación* aunque, ciertamente, su formato sea un tanto automatizado por estar -nuevamente- sujeto al cumplimiento de unas exigencias para su validez.

Entre los requisitos que ha de cumplir la contra notificación cabe mencionar, por un lado, el juramento -bajo pena de perjurio- que ha de hacer el

---

*of this notice and takedown provision Congress “included an expressly limited cause of action for improper infringement notifications, imposing liability only if a copyright owner’s notification is a “knowing misrepresentation”».*

<sup>1194</sup> § 512(g)(2)(A).

<sup>1195</sup> § 512(g)(3): «*Contents of counter notification: To be effective under this subsection, a counter notification must be a written communication provided to the service provider’s designated agent that includes substantially the following: (A) A physical or electronic signature of the subscriber. (B) Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled. (C) A statement under penalty of perjury that the subscriber has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled. (D) The subscriber’s name, address, and telephone number, and a statement that the subscriber consents to the jurisdiction of Federal District Court for the judicial district in which the address is located, or if the subscriber’s address is outside of the United States, for any judicial district in which the service provider may be found, and that the subscriber will accept service of process from the person who provided notification under subsection (c)(1)(C) or an agent of such person.*».

<sup>1196</sup> J. M. URBAN y L. QUILTER, «Efficient process or “chilling effects”? Takedown notices under section 512 of the Digital Millennium Copyright Act», *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, vol. 22, 2006, p. 651: «*A large percentage of Google search notices--55% of the Google § 512(d) notices--are competition-related. Entities send these notices to request the removal of links to their competitors*»; en la misma línea S. PARK, «Unauthorized televised debate footage in political campaign advertising: fair use and the DMCA», *Southern Law Journal*, vol. 23, 2013, p., 37-38; citando a T. GIBBONS, «Google Submission Hammers Section 92A», *PC World New Zealand Magazine*, 2009 (disponible en <[http://www.pcworld.co.nz/article/483729/google\\_submission\\_hammers\\_section\\_92a/](http://www.pcworld.co.nz/article/483729/google_submission_hammers_section_92a/)>).

*contra notificador* poniendo de manifiesto que a su entender el material retirado o bloqueado ha sido por un error o mala identificación del mismo y, por otro, la sumisión a favor de los tribunales estadounidenses en caso de que el *contra notificador* se halle fuera de los Estados Unidos<sup>1197</sup>.

Recibida la *contra notificación*, el prestador de servicio de intermediación deberá reenviar una copia al titular del derecho presuntamente vulnerado informándole de que en diez días hábiles procederá a reemplazar el material<sup>1198</sup>. Vencido dicho plazo, el intermediario quedará obligado a publicar nuevamente el material -retirado o bloqueado- en su sitio original, salvo que el titular de la obra vulnerada le comunique (*notificación*, de nuevo) que ha presentado una orden judicial ante el Juzgado competente<sup>1199</sup>.

Este sencillo sistema descrito ha sido objeto de controversias a consecuencia, principalmente, de la validez y falsedad o tergiversación de las *notificaciones*, puesto que, en ocasiones, podrá alegarse «*misrepresentation*»

---

<sup>1197</sup> «*The put-back procedures were added to balance the incentives created in new Section 512 for service providers to take down material against third parties' interests in ensuring that material not be taken down. In particular, [...] immunizes service providers from any claim based on the service provider's good-faith disabling of access to, or removal of, material or activity claimed to be infringing. The immunity also applies where the service provider disables access to, or removes, material or activity based on facts or circumstances from which infringing activity is apparent. This immunity is available even if the material or activity is ultimately determined not to be infringing. The purpose of this subsection is to protect service providers from liability to third parties whose material service providers take down in a good faith effort to comply with the requirements of new subsection (c)(1)*»; véase, H. R. Report, 105-551, 2ª parte, 1998, p. 59.

<sup>1198</sup> § 512(g)(2)(B): «*upon receipt of a counter notification described in paragraph (3), promptly provides the person who provided the notification under subsection (c)(1)(C) with a copy of the counter notification, and informs that person that it will replace the removed material or cease disabling access to it in 10 business days*».

<sup>1199</sup> § 512 (g) (2) (c): «*replaces the removed material and ceases disabling access to it not less than 10, nor more than 14, business days following receipt of the counter notice, unless its designated agent first receives notice from the person who submitted the notification under subsection (c)(1)(C) that such person has filed an action seeking a court order to restrain the subscriber from engaging in infringing activity relating to the material on the service provider's system or network*».

cuando el uso que se esté haciendo de la obra, en realidad, se halle amparado por la doctrina del *fair use*.

De ahí que deba mencionarse un nutrido número de decisiones dictadas a la luz de la validez de estas notificaciones, diferenciando un significativo grupo de sentencias en las que las notificaciones carecen de datos<sup>1200</sup> y otro grupo, no menos importante, que precisamente se analiza la falsedad de estos datos.

En tal sentido, cabe comenzar señalando el asunto *Hendrickson vs. Amazon.com*, en el que acertadamente el tribunal dijo que las notificaciones eran válidas y eficaces si el material alegado estaba colgado en la red, porque, de lo contrario, se impondría una obligación futura de monitorear ilícitos, cuando no está permitido por la ley<sup>1201</sup>. En *ALS Scan v. RemarQ Communities*, el titular de la obra vulnerada cumplió sustancialmente con los requisitos de la notificación al entregar al intermediario un listado representativo del material ilícito e información «razonablemente suficiente» para que pudiera localizar dicho material. El 4<sup>th</sup> Circuit concluyó que siendo válida esta notificación, el intermediario no podía verse amparado por el incumpliendo en la retirada del material alegado<sup>1202</sup>.

En otra ocasión, los tribunales se enfrentaron a una notificación que carecía del juramento -bajo perjurio-. A mi juicio, el razonamiento de *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC* es exquisito porque, conforme indica la sentencia, nos encontramos ante derechos fundamentales en juego. Sobre los hechos del asunto, la Corte examinó las notificaciones enviadas al intermediario comunicándole, en diferentes meses, la existencia de material ilícito alojado.

---

<sup>1200</sup> En principio, el hecho de no facilitar la información de la obra protegida se traducirá como una notificación deficiente e ineficaz, como señaló el asunto *Perfect 10, Inc. v. Google, Inc.*, 2010, WL 9479059, p. 8 (C.D. Cal. 2010) respecto de un grupo notificaciones que «*uniformly do not identify specifically which copyrighted works were infringed*» eran ineficaces.

<sup>1201</sup> «*If the infringing material is on the website at the time the ISP receives the notice, then the information, that all Manson DVD's are infringing, can be adequate to find the infringing material expeditiously. However, if at the time the notice is received, the infringing material is not posted, the notice does not enable the service provider to locate infringing material that is not there, let alone do it expeditiously*», *Hendrickson v. Amazon.com, Inc.*, 298 F. Supp. 2d 914, 917 (C.D. Cal. 2003).

<sup>1202</sup> *ALS Scan, Inc. v. RemarQ Communities, Inc.*, 239 F.3d (4<sup>th</sup> Cir 2001).

Según el tribunal, estas *notificaciones* no satisfacían «sustancialmente» los requisitos, a pesar de los múltiples requerimientos al titular para que subsanara estos defectos. De hecho, las notificaciones carecían del juramento que, a juicio del tribunal, no suponía un elemento superfluo, habida cuenta de que las acusaciones vertidas en una notificación se derivan drásticas consecuencias, como, *v. gr.*, la retirada o el bloqueo del contenido publicado por un usuario. De tal manera que, continúa la sentencia, si este contenido vulnerara los derechos del titular de la obra protegida, por descontado, se habría hecho justicia; pero en caso contrario: la libertad de expresión de la Primera Enmienda haría que se restituyera su contenido. Y concluye, no puede exigirse al intermediario que inicie un procedimiento tan invasivo (en términos de retirar un contenido y vulnerar derechos fundamentales) cuando el propio demandante es reticente a declarar -bajo pena de perjurio- que está autorizado por el titular de la obra protegida. Así pues, acertadamente considera el tribunal que resulta una carga excesiva para el intermediario permitir que un titular improvise una notificación válida cuando ha enviado varias notificaciones defectuosas<sup>1203</sup>.

Apartándose sutilmente de esta línea jurisprudencial, en *Brave New Films v. Weiner*<sup>1204</sup> apreció el tribunal que la carta enviada por un sindicato de la radio al prestador del servicio de alojamiento de vídeos, instándole a retirar los vídeos por contener extractos de sus programas que vulneraban sus derechos exclusivos de publicación, difusión y reproducción, era una *takedown notice*, aunque careciera de la declaración del reclamante que de buena fe creía que el uso del material reclamado no había sido autorizado por su titular. Si bien es cierto -y a diferencia del anterior asunto- que esta carta contenía la declaración bajo pena de perjurio en la que se afirmaba que la información contenida en la carta era veraz y que los vídeos colgados carecían de su autorización.

En *Twelve Inches Around Corp. v. Cisco Sys*, el tribunal sostuvo que no era de aplicación la sección 512(f) de la *Digital Millennium Copyright Act* a una notificación cuya infracción alegada era la violación de una marca, por estar

---

<sup>1203</sup> *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1112-1113 (9<sup>th</sup> Cir. 2007), cert. denied, 522 U.S. (2007).

<sup>1204</sup> *Brave New Films 501(c)(4) v. Weiner*, 626 F.Supp.2d 1013 (2009).

excluido el derecho marcario de su ámbito de la aplicación<sup>1205</sup>. En una reciente resolución, el *Southern District* de Nueva York ha señalado que las notificaciones que no incluyan las URLs para identificar los contenidos o páginas ilícitas no cumplen los requisitos legales para poder identificar el contenido y actividad ilícita alojada<sup>1206</sup>. Igualmente, una notificación en la que se identifica a los artistas de las obras vulneradas pero no se identifican ni sus obras ni su ubicación es una notificación deficiente<sup>1207</sup>. Similar conclusión alcanzó el juez en *Viacom vs YouTube* citando la URL como un elemento necesario para la identificación del material en la red<sup>1208</sup>. En tal sentido, el

---

<sup>1205</sup> «While Section 512(f) is not explicitly limited to misrepresentation of copyright infringement, it requires that the misrepresentation be «under [Section 512],» which deals exclusively with copyright infringement, and sets forth in great detail when and how an Internet service provider can be liable for copyright infringement. For a «take down» notice to have any legal effect under Section 512 it must have an «identification of the copyrighted work claimed to have been infringed» 17 U.S.C. § 512(c)(3)(iii). There is no mention of trademarks. Thus, limiting Section 512(f) to misrepresentations of copyright infringement is consistent with the language of the whole DMCA», *Twelve Inches Around Corp. v. Cisco Systems, Inc.*, (S.D.N.Y. 2009).

<sup>1206</sup> «An example of such sufficient information would be a copy or description of the allegedly infringing material and the so-called ‘uniform resource locator’ (URL) (i.e. web site address) which allegedly contains the infringing material», *Wolk v. Kodak Imaging Network, Inc.*, 840 F. Supp. 2d 733, 747 (S.D.N.Y. 2012).

<sup>1207</sup> «What the RIAA did -i.e., provide names of artists- and what the statute requires -i.e., a representative list of works- are not quite the same. More importantly, UMG fails to cite the very next provision in the DMCA, which states that a valid notice must also include “[i]dentification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material”. 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A)(iii) (emphasis added). An artist’s name is not “information reasonably sufficient to permit the service provider to locate [such] material”. In this regard, Veoh presented undisputed evidence that simply searching for a name would not necessarily unearth only unauthorized material. [...] For the above reasons, UMG has not provided evidence establishing that Veoh failed to act expeditiously whenever it had actual notice of infringement, whether from DMCA notices or other sources of information», *UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc.*, 665 F. Supp. 2d 1099, 1110 (C.D. Cal. 2009).

<sup>1208</sup> En *Viacom Int’l Inc. v. YouTube, Inc.*, 940 F.Supp.2d 110, 115 (S.D. New York 2013), señaló que: «Subsection (c)(3)(A)(iii) requires that the copyright owner or its authorized agent provide the service provider with information reasonably sufficient to permit the service provider to identify and locate the allegedly infringing material. An example of such sufficient



asunto *Capitol Records v. Vimeo* señala que «because the complaints in this action did not constitute valid takedown notices, Vimeo was not obligated by § 512(c)(1) (C) to remove them<sup>1209</sup>».

Respecto de las notificaciones fraudulentas o falsas, a pesar de contener el juramento bajo perjurio del titular de la obra supuestamente vulnerada y el *contra-notificador*, los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre notificaciones en las que el titular debería haber sabido que el uso realizado por un tercero está, con toda probabilidad, amparado por la doctrina del *fair use*.

El conocido caso «*dancing baby case*» (asunto *Lenz v. Universal Music Corp*) es muy interesante por lo cotidiano que resultan sus hechos: una madre colgó en *YouTube* un vídeo de su hijo bailando en la cocina de su casa mientras de fondo podía escucharse una canción del artista Prince. A los pocos meses, la citada plataforma informó a la usuaria que removía su vídeo tras haber recibido una notificación de *Universal Music Corporation* manifestando que el uso que se hacía de la canción no estaba autorizado por su titular, un agente, o por la ley. La Sra. Lenz, en su contra-notificación, alegó que estaba amparada por la doctrina de *fair use*. El vídeo fue repuesto habida cuenta de que UMG no interpuso ninguna una orden judicial.

Sin embargo, la Sra. Lenz demandó a la discográfica por violación de la *Digital Millennium Copyright Act*. En su demanda arguyó, como principal fundamento, la mala fe de la compañía musical en la *takedown* por considerar que la compañía discográfica estaba familiarizada con las acciones del *copyright* y debía saber, por lo tanto, que el uso de la canción quedaba amparado por el *fair use*. Tras su oposición, *UMG* admitió que no había instruido a sus empleados para que pudieran considerar, llegado el caso, el uso

---

*information would be a copy or description of the allegedly infringing material and the URL address of the location (web page) which is alleged to contain the infringing material. The goal of this provision is to provide the service provider with adequate information to find and address the allegedly infringing material expeditiously*». Recientemente en *Perfect 10, Inc. Vs Giganews, Inc.*, nº 11-7098 (C.D. Cal. Jan. 29, 2014) rechazó el tribunal la analogía entre un Message-ID, que es la única manera de localizar los mensajes de Usenet, y una URL porque constituía una insostenible carga para el intermediario tener que extraer la información del mencionado mensaje.

<sup>1209</sup> *Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC*, F.Supp.2d, Nos. 09 Civ. 10101(RA), 09 Civ. 10105 (RA), Sept. 18, 2013, p. 32.

justo de una obra protegida a la hora visionar de vídeos de *YouTube*, de modo que el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes que demostraran mala fe de *UMG* en la notificación. Sin embargo, en una interesante reflexión, el juez dijo que los titulares de las obras protegidas deberían evaluar el *fair use* antes de emprender cualquier notificación, pues, de lo contrario, se estaría actuando de mala fe<sup>1210</sup>.

Previamente a esta interesante resolución, en *Rossi v. Motion Picture Association of America*, el tribunal confirmó que la sección 512(f) de la *Digital Millennium Copyright Act* impone responsabilidad únicamente en aquellos supuestos en que la notificación sea formulada *a sabiendas* de su falsedad. En tal sentido, matiza la resolución que el titular no es responsable por un simple error de desconocimiento, debiéndose probar que tenía un verdadero conocimiento de la falsedad<sup>1211</sup>. En la misma línea, *Online Policy Group v. Diebold*, vino a confirmar que la culpabilidad se originaba cuando «a sabiendas» y «materialmente» se tergiversara un hecho de la infracción del *copyright*<sup>1212</sup>. Ello no obstante, la prueba del requisito del «*subjective knowledge*» puede llegar a ser un obstáculo para los reclamantes<sup>1213</sup>.

---

<sup>1210</sup> *Lenz v. Universal Music Corp.*, 572 F. Supp. 2d 1150, 1154-55 (N.D. Cal. 2008).

<sup>1211</sup> *Rossi v. Motion Picture Ass'n of America Inc.*, 391 F.3d, 1004-5 (9<sup>th</sup> Cir. 2004). Y continua: «Juxtaposing the “good faith” proviso of the DMCA with the “knowing misrepresentation” provision of that same statute reveals an apparent statutory structure that predicated the imposition of liability upon copyright owners only for knowing misrepresentations regarding allegedly infringing websites. Measuring compliance with a lesser «objective reasonableness» standard would be inconsistent with Congress’s apparent intent that the statute protect potential violators from subjectively improper actions by copyright owners».

<sup>1212</sup> *Online Policy Group v. Diebold, Inc.*, 337 F.Supp.2d 1195 (2004), \*12-13: «a party is liable if it “knowingly” and “materially” misrepresents that copyright infringement has occurred. “Knowingly” means that a party actually knew, should have known if it acted with reasonable care or diligence, or would have had no substantial doubt had it been acting in good faith, that it was making misrepresentations [...] “Material” means that the misrepresentation affected the ISP’s response to a DMCA letter».

<sup>1213</sup> «Thus, as long as MGA acted in good faith belief that infringement was occurring, there is no cause of action under § 512(f). Plaintiffs’ claim for perjury must be supported by substantial evidence that MGA knowingly and materially misrepresented Plaintiffs’ infringement when it utilized eBay’s VeRO program to have the auction shut down. Because Plaintiffs failed to demonstrate that MGA knowingly and materially misrepresented that Plaintiffs’ auction was

En el asunto *Ouellette vs. Viacom* se confirmó la necesidad de aplicar un estándar subjetivo, puesto que «*without the subjective standard, copyright owners such as Viacom could face limitless lawsuits just by policing its copyrighted material on the Internet*». De manera que, confirmando al juez LYCNH, la Corte desestimó la «*misrepresentation*» alegada por el demandante al no acreditar la supuesta mala fe de *Viacom* a la hora de enviarle la *notice* ni tampoco acreditar que su uso fuera justo<sup>1214</sup>.

En otro interesante asunto, *Capital Records v. MP3tunes*<sup>1215</sup>, la compañía discográfica envió una *takedown notice* a *MP3tunes* alegando que las páginas [www.mp3tunes.com](http://www.mp3tunes.com) y [www.sideload.com](http://www.sideload.com) vulneraban sus derechos. De hecho, le facilitó un listado representativo de más de 350 canciones que habían sido «*copiadas, transformadas, almacenadas, distribuidas y puestas a disposición para su descarga a través de MP3tunes*», además de requerirle que lo hiciera también con aquellas canciones suyas aunque no estuvieran incluidas en el listado. *MP3tunes* únicamente removió de sus páginas web las canciones identificadas en el listado e ignoró la citada medida contra el resto de canciones. En su contra-notificación, *MP3tunes* alegó que varios de los temas identificados pertenecían a *EMI* (*Capital Records* representaba a esta discográfica, entre otras) quien había autorizado previamente su descarga gratuita. Por tanto, argumentó que los hechos de la notificación habían sido tergiversados. El tribunal, citando el asunto *Online Policy Group* en el que, recuérdese, dijo que una declaración falsa es aquella que «*afecta a la respuesta [del infractor o proveedor de servicios] en una notificación de la DMCA*», sostuvo que *MP3tunes* había eliminado únicamente las canciones del listado e ignorando el resto de enlaces a canciones que no alojaba, no podía considerarse una «*declaración falsa*» el hecho de señalarse en genérico cualquier enlace a obras protegidas, ya que no le afectaba aquellas que no tuviera alojadas.

---

*infringing, Magistrate Judge Coan recommended that Plaintiffs' "perjury" claim be dismissed», Dudnikov v. MGA Entertainment, Inc., 410 F. Supp. 2d 1010, 1012-13 (D. Colo. 2005).*

<sup>1214</sup> *Ouellette v. Viacom Intern., Inc.*, Not Reported in F.Supp.2d (2012), \*3.

<sup>1215</sup> *Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, 611 F.Supp.2d 342 (2009).

En *Design Furnishings, Inc. v. Zen Path LLC*, el tribunal ordenó a *Zen Path* que dejara de enviar notificaciones porque sabía que no tenía ningún derecho sobre el diseño de unos muebles alegados<sup>1216</sup>. Ambos litigantes vendían muebles de mimbre diseñados por la misma empresa china, si bien, *Zen Path* envió distintas notificaciones a la plataforma *eBay*, todas ellas en el ínterin de la solicitud en el registro de los muebles en la *Copyright Office* y su posterior rechazo, alegando que *Design Furnishing* vulneraba sus derechos (*i.e.* ventas de muebles infringían sus derechos de autor y diseño industrial, toda vez que las imágenes utilizadas en las ventas infringían sus derechos). Recibida la notificación, *eBay* comunicó a *Design Furnishing* la cancelación de varios de sus listados por infracción del *copyright*. Ante esta situación, *Design F.* demandó a *Zen Path* acusándole de falsear la notificación toda vez que para evitar futuras notificaciones, solicitó una orden de cesación temporal -TRO- contra *Zen. P.* La demanda fue estimada.

En *Smith v. Summit Entertainment*, nuevamente los hechos giran en torno a una canción subida a la plataforma *YouTube*. En esta ocasión, subida por su titular-demandante. *Summit* solicitó al intermediario que retirara la canción porque vulneraban sus derechos -en concreto, *copyright* y *trademark*-<sup>1217</sup>. La canción finalmente se retiró. Cuando *Smith* se percató de que la notificación se había fundado por violar el derecho marcario, y no por la infracción del *copyright*, demandó a *Summit*. El tribunal concluyó que la notificación de *Summit* se había formulado con mala fe porque se basaba exclusivamente en el uso de las palabras «Saga Crepúsculo» sin ninguna prueba o sugerencia respecto del material copiado, toda vez que había reconocido (en un cruce de correos electrónicos con el intermediario) que su *notice* se trataba de derecho marcario y no de *copyright*<sup>1218</sup>.

Un vídeo navideño subido a *YouTube* origina el análisis del siguiente asunto. En *Shropshire v. Canning*<sup>1219</sup>, un vídeo en el que se podía escuchar de

---

<sup>1216</sup> *Design Furnishings, Inc. v. Zen Path, LLC*, Not Reported in F.Supp.2d (2010).

<sup>1217</sup> En concreto, la portada del CD incluía algunas palabras, inspiradas en la saga de Crepúsculo, que hacían referencia el libro/película de ciencia ficción de *Summit Entertainment*.

<sup>1218</sup> *Smith v. Summit Entertainment LLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 60246 (N.D. Ohio 2011).

<sup>1219</sup> *Shropshire v. Canning*, 809 F.Supp.2d 1139 (2011).

fondo la canción cotitularidad de *Elmo Shropshire* fue el origen de la controversia. El director de la compañía discográfica solicitó al autor del vídeo que lo retirara, pero este se negó. Acto seguido, notificó la infracción a *YouTube*, quien retiró el vídeo si bien, tras recibir la contra-notificación, lo repuso. El siguiente paso que hizo *Elmo S.* fue demandar al autor del vídeo por vulneración de su *copyright* y declaración falsa en la *counter-notice*, a tenor del 512 (f) de la *Digital Millennium Copyright Act*. El tribunal desestimó su petición porque este no logró demostrar que la declaración contenida de que «ninguna parte de la canción del vídeo es copia de una obra original hecha por *Elmo*» en la contra-notificación fuera falsa.

En *Rock River Communication v. Universal Music Group*<sup>1220</sup>, una demanda relacionada con canciones descargadas en formato *iTunes* de *Apple*, el tribunal dijo que la notificación, a tenor del 512 (c) de la *Digital Millennium Copyright Act*, no podía prosperar porque el supuesto en concreto no se ajustaba a las condiciones del 512 (c) (3) de la *Digital Millennium Copyright Act*. En tal sentido, y conforme señaló del demandado, era un hecho indiscutido que era *Apple*, y no sus usuarios, quien decidía el material disponible para su compra en *iTunes* y, también, el material para descargar a través de su página web. De manera que la notificación enviada, concluye el tribunal, no se ajustaba a las condiciones del 512(c) de la *Digital Millennium Copyright Act* por no referirse a una infracción por el almacenamiento en la dirección del usuario<sup>1221</sup>.

En *Brave New Films v. Weiner*<sup>1222</sup> se analiza un vídeo subido a *YouTube* titulado «*Michael Savage odia a los musulmanes*» en el que se podía escuchar unos segundos del programa de radio de este conocido periodista, quien previamente había iniciado una campaña en contra del Islam. *Original Talk Radio Network* notificó la infracción a *YouTube*, procediendo a bloquear

---

<sup>1220</sup> *Rock River Commc'ns, Inc. v. Universal Music Group, Inc.* (C.D. Cal. 2011).

<sup>1221</sup> «Therefore, the Court concludes that the “take down letter” at issue is not a take-down letter as described in section 512(c) because it does not address claimed infringement “by reason of the storage at the direction of a user”. Because the “notification” at issue is not a notification pursuant to the DMCA, no claim under section 512(f) can stand».

<sup>1222</sup> *Brave New Films 501(c)(4) v. Weiner*, 626 F.Supp.2d 1013 (2009).

automáticamente su vídeo y el canal creado por *Brave New Films*. Por su parte, *Brave New Films* contra-notificó y solicitó medidas cautelares contra *Savage y Original Talk Radio Network* para que se declarase por el Juzgado que ni estaba violando ningún derecho y que la *notice* vulneraba la sección 512(f) de la *Digital Millennium Copyright Act* por *misrepresentation*. Pues bien, para exonerarse de responsabilidad, *Savage* achacó la autoría de la notificación a *Original Talk Radio Network*, toda vez que alegaba ser defectuosa, por carecer del requisito de la declaración de buena fe en la que se manifestaba que el material colgado no tenía autorización ni cumplía los dictados del 512(c)(3)(A) de la *Digital Millennium Copyright Act*.

El tribunal rechazó sus argumentos. De hecho, resulta interesante el segundo porque concreta que la sección 512 (c) (3) (A) de la *Digital Millennium Copyright Act* y sus requisitos están diseñados para proteger a los *Online Service Providers* de responsabilidad y no para hacerse valer como medio de defensa.

La venta de unos CDs en la plataforma de subastas *eBay* es el trasfondo del asunto *UMG Recordings v. Augusto*<sup>1223</sup>. La compañía discográfica, que había regalado a Augusto unos CDs promocionales antes de su lanzamiento comercial, le demandó por la reventa de los CDs promocionales en la citada plataforma.

La compañía notificó a *eBay* la infracción a tenor de la *Digital Millennium Copyright Act* y la página de subastas cesó inmediatamente la venta de los CDs y canceló la cuenta de Augusto, aunque fue restaurada con posterioridad. Tras la contra-notificación de Augusto alegando que *UMG* deliberadamente había tergiversado los hechos, el tribunal desestimó su petición porque consideró probado que *UMG* subjetivamente creía -de buena fe- que Augusto estaba vulnerando sus derechos. En consecuencia, no podía imputarse una falsedad en la notificación.

En definitiva, la jurisprudencia examinada acierta, a mi juicio, a la hora de obligar al titular de una obra vulnerada, que desee utilizar el sistema de notificación previsto en la *Digital Millennium Copyright Act*, a concretar su

---

<sup>1223</sup> *UMG Recordings v. Augusto*, 558 F. Supp. 2d 1055, (C.D. Cal. 2008), affirmed on other grounds, 628 F.3d 1175 (9<sup>th</sup> Cir. 2011).

ubicación porque: genera una mayor diligencia en la actuación del intermediario, no dilata innecesariamente el posible perjuicio causado al titular de la obra vulnerada y, por supuesto, genera una certeza a la hora de eliminar el material para no errar y actuar uno distinto al notificado. En suma, una medida así ofrece seguridad, certeza y diligencia. Igualmente es acertada la obligación que se impone al intermediario e incluso, tal vez también al titular de las obras, de valorar previamente a cualquier decisión -léase, retirar el material o alegar su vulneración- el posible uso justo que se haga de la obra cuya infracción se alega, puesto que normalmente los intermediarios suelen ser grandes empresas, que disponen de personal cualificado, habituadas a lidiar con este tipo de infracciones. Tal vez por ello se debería asumir esta obligación como previa a la solicitud de una *notice*, o la retirada del material alegado en esta *notice*, para no vulnerar diferentes derechos fundamentales, *v. gr.*, la libertad de expresión.





## CONCLUSIONES

**I.** La tecnología se ha integrado perfectamente en la sociedad global, de igual forma que en su día se fueron integrando otros grandes avances. Internet se ha convertido para usuarios, empresas e incluso para los propios Estados en una herramienta indispensable para realizar actos tan cotidianos como enviar un correo electrónico, comprar un producto o, simplemente, publicar información.

Es cierto que los avances en el ámbito de la tecnología son imparables. Cada día se crean más *start-up*, distintos modelos de negocios en línea y, sobre todo, empresas dedicadas a prestar servicios a la sociedad de la información facilitando, en definitiva, a cualquier usuario o empresa desde el acceso a la red, su transmisión o alojamiento del contenido, entre otros, y que, sin lugar a dudas, sería hartamente imposible que los ciudadanos pudieran tener «*el mundo en sus manos*» sin este tipo de prestadores de servicios.

Conforme se ha visto a lo largo de la presente obra, el legislador delimitó cuatro actividades o categorías de prestadores de servicios de intermediación, aunque, en mi opinión, sería oportuno poner las miras en abrir el abanico de la regulación a otros tantos intermediarios, vistos los nuevos modelos, desconocidos en su día, como, *v. gr.*, los *ciberlockers*, la computación en la nube o las nuevas formas de contenido visionado en directo para no tener que acudir a su aplicación analógica de otros puertos seguros.

**II.** En todo caso, centrada la obra en los motores de búsqueda, cabe recordar que se han convertido en unos instrumentos fundamentales para localizar información, habida cuenta de que la red está conformada actualmente por más de tres billones de páginas web.

Estos buscadores, según el tipo de resultado que se desee, facilitarán la información genérica, por imágenes, noticias, vídeos o incluso por comparativa de precios (opción «*shopping*»), entre otros, siendo esta información mostrada previamente recopilada y almacenada en su memoria. En definitiva, es más que evidente la función de acceso a la información, cultura y educación que comportan estos instrumentos.

**III.** A pesar de las ventajas que supone para cualquier usuario poder acceder a la vasta información con un *click* (siempre que el lugar desde el que se acceda a la red no tenga, por ejemplo, restricciones ideológicas o culturales), lo cierto es que el contenido mostrado en la página de resultados, en ocasiones, vulnera los derechos de los titulares de las obras protegidas, pues estos instrumentos carecen de la autorización de su titular para mostrar su contenido en el resultado de búsqueda. En otras palabras, *«el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de la información y de las redes informáticas descentralizadas han tenido un impacto extraordinario sobre los derechos de propiedad intelectual, que ha requerido un esfuerzo equivalente de la comunidad internacional y de la Unión Europea para proporcionar instrumentos eficaces que permitan la mejor protección de estos derechos legítimos, sin menoscabar el desarrollo de Internet, basado en gran parte en la libertad de los usuarios para aportar contenidos<sup>1224</sup>»*.

Asimismo debe recordarse que las industrias culturales y creativas constituyen en España un importante sector, cuya actividad genera un volumen cercano al cuatro por ciento del producto interior bruto español. De manera que no garantizar a los titulares de las obras protegidas sus derechos, y, por ende, obtener las pertinentes ganancias por la explotación de su creación, mermaría, en definitiva, un importante sector de productividad nacional.

Por ello mismo, todas las legislaciones (bien sea de carácter internacional, europea como nacional) han tenido en cuenta el derecho de todo autor (o titular) de la obra protegida a obtener unos rendimientos económicos por su explotación, de manera que el tercero que explote su obra sin autorización estará vulnerando estos derechos exclusivos, salvo que medie algún límite amparando este uso.

En tal sentido, los derechos de propiedad intelectual forman parte del derecho de propiedad y, como tal, no son derechos absolutos, sino que en función de la ponderación con otros derechos (principalmente, derechos fundamentales), el titular deberá aceptar que un tercero utilice su obra sin autorización, ni obtener

---

<sup>1224</sup> Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [BOE nº 268, 5 de noviembre de 2014, sección I, p. 90404].

contraprestación a cambio, en virtud de los límites reconocidos por el legislador.

El sistema de límites español de derechos de autor, bajo la influencia de la normativa internacional y europea, reconoce determinados supuestos (*v. gr.*, copia privada, cita o reproducciones provisionales, entre otros) en los que se podrá utilizar una obra protegida sin autorización. Sin embargo, el mencionado uso que un tercero pueda realizar amparado por cualquiera de los límites tasados en la Ley de Propiedad Intelectual deberá siempre pasar el filtro de la Regla de los Tres Pasos, contenida en el artículo 40 *bis*. Una norma que, como se ha visto, sirve de criterio hermenéutico con la finalidad de lograr un equilibrio entre el titular de la obra protegida y el usuario de la misma.

Con todo, el actual sistema de límites español se ha visto *perturbado* por una decisión del Tribunal Supremo, que desestima la pretensión del titular de la obra protegida por evidenciar -y con acierto- (recurriendo a la aplicación de un principio general del ordenamiento jurídico español) un abuso del derecho de autor o un ejercicio antisocial del mismo. Si bien, esta *ratio decidendi* no ha impedido al Tribunal Supremo valorar las actividades cuestionadas.

**IV.** *De lege data*, los enlaces a copia en *caché* ofrecidas por el buscador, los *snippets* y las imágenes en miniatura difícilmente pueden encontrar acomodo en nuestro sistema tasado de límites, salvo que se acuda a soluciones, que, en principio, no podrían ser admitidas (adviértase, que el próximo enero los *snippets* quedarán amparados por un límite *ad hoc* tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

En este sentido, respecto de las copias en *caché* ofrecidas en enlace en la página de resultados, el Tribunal Supremo aprecia su amparo en el límite de la reproducción provisional del artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual al superar el obstáculo adicional del triple-test.

Sobre una interpretación extensiva del citado límite, el Alto Tribunal legitima las copias en *caché*, habida cuenta de que la doctrina del *ius usus inoqui*, el

principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena, el principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho delimitado, están contenidos intrínsecamente en la prueba de los tres pasos.

De los fragmentos de texto o *snippets*, y viéndose igualmente afectados varios derechos patrimoniales del titular de la obra, el Tribunal Supremo aprecia que no resulta necesaria la autorización del titular de la obra protegida porque la actividad carece de relevancia infractora. Es decir, determina que el uso es inocuo, empleando la Regla de los Tres Pasos, pero sin enmarcar la conducta en ningún límite. Se *olvida*, por lo tanto, de que el artículo 40 *bis* únicamente debería activarse para interpretar alguno de los límites fijados en la Ley y no respecto a la explotación realizada de la obra.

La tercera de las citadas actividades, aunque no ha sido objeto de análisis judicial en esta resolución, todo apunta a que el Tribunal Supremo igualmente se hubiera decantado por una interpretación flexible del límite de las reproducciones provisionales para amparar las imágenes en miniatura o, directamente, hubiera acudido a la Regla de los Tres Pasos para ponderar su uso inocuo, olvidándose de que esta regla únicamente debe ser utilizada cuando exista un límite tasado.

V. A mi juicio, se hace necesaria una revisión de este artículo 40 *bis* o, más conveniente, la revisión del artículo 5.5 de la Directiva de Derechos de Autor, visto que los tribunales de varios países de nuestro entorno están interpretando su sistema de límites de forma flexible, o acudiendo a soluciones fuera del marco de los derechos de autor para considerar que no constituyen estas actividades una infracción. En esta línea debería modificarse también las legislaciones nacionales de los demás Estados miembros.

El recurso a la creación jurisprudencial de nuevos límites o a la interpretación del artículo 40 *bis* como «*norma en blanco*» o «*cláusula general*» con el fin de dar amparo a usos realizados en cualquier ámbito, y, en especial, en el tecnológico, podría llegar a ser acertado siempre y cuando tuviera sustento legal. Pero debe recordarse la interpretación restrictiva del sistema de límites español, de modo que posibilite su amparo mediante ingeniería jurídica (*i.e.*

flexibilizando el límite de las reproducciones provisionales o de la cita), puede resultar apropiado, pero previo cambio normativo. Es por ello que, a mi juicio, sería oportuno flexibilizar el vigente sistema de límites para posibilitar una reinterpretación del artículo cinco de la Directiva de Derechos de Autor o un profundo cambio normativo.

**VI.** La consideración de que el juez del sistema anglosajón tradicionalmente está acostumbrado a la creación de límites, porque haga más de dos siglos que gozan de un sistema con una cláusula abierta, no impide que el poder judicial español se enfrente a nuevos retos. Además, tampoco supondría una innovación de tal calibre para jueces y magistrados españoles desde el momento que, *v. gr.*, la Ley de competencia desleal dispone de una cláusula general en su artículo cuarto desde hace un par de décadas.

**VII.** A tenor de lo expuesto y a sabiendas de que en la inminente reforma de la Directiva sobre Derechos de Autor no se aborda la modificación del actual sistema de límites, no se desmerece la ocasión para proponer la flexibilización del sistema de límites europeo o, en todo caso, del español -conforme a la propuesta irlandesa que incorpora una cláusula abierta tipo *fair use doctrine* para flexibilizar su sistema de límites-. Una propuesta, esta última, cuyo punto de partida es que el uso justo de una obra no suponga infracción y, para ello, señala como ejemplos los límites fijados en otros artículos, además de aquellos otros usos que los tribunales determinen, precisando un elenco de opciones (en la línea de la doctrina del *fair use* angloamericano) que ayudarán a los jueces para determinar cuando el uso de una obra protegida resulta justo.

**VIII.** La modificación del sistema de límites introduciendo en la legislación española la Regla de los Tres Pasos como norma en blanco o criterio general que permitiera la creación de nuevos límites, adaptando los mismos a los rápidos cambios que acaecen en el mundo tecnológico actual, plantea la cuestión de una posible infracción del Derecho de la Unión Europea<sup>1225</sup>, dado

---

<sup>1225</sup> Cada Estado miembro es responsable de incorporar el Derecho de la Unión a su ordenamiento jurídico. En caso contrario, la Comisión Europea -*ex. art. 258 TFUE*- goza de

que un sistema como el preconizado podría ser incompatible con la Directiva sobre Derechos de Autor.

Como se ha visto en el capítulo tercero, existen voces doctrinales favorables a una interpretación de la cláusula de cierre de los límites, que introduce la Regla de los Tres Pasos en la Directiva, como cláusula general que admita nuevos límites. Sin embargo, no existe ninguna sentencia entre los países miembros de la Unión Europea que admita esta posibilidad, sino que sus tribunales han considerado -en los supuestos analizados- que no existía infracción por mediar autorización tácita o consentimiento implícito, recurrir a la aplicación analógica de la ley nacional que traspone la Directiva sobre el Comercio Electrónico o al abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo que suponía la petición judicial. Por lo que, en mi opinión, sería necesario que la introducción de un sistema abierto viniera precedido de un cambio de la legislación europea, aunque el Libro Blanco «*A Copyright Policy for Creativity and Innovation in the European Union*» no lo refleje, a pesar de que se tuvo en cuenta en la *Public Consultation on the review of the EU copyright rules*.

**IX.** Una solución sería la emisión por parte de la Comisión Europea de un dictamen, en virtud del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que al menos diera tranquilidad a los Estados de que no se iniciaría un procedimiento por violación del Tratado<sup>1226</sup>, sobre la forma de interpretar el artículo 5 de la Directiva de los Derechos Autor.

En este dictamen, y sin modificar el mencionado precepto, podría hacer valer la Comisión Europea su condición para flexibilizar el sistema actual simplemente fijando los límites abordados en los primeros apartados como el primer paso de

---

legitimación para intentar poner fin a la infracción incoando un procedimiento administrativo y, en su caso, recurriendo incluso al Tribunal de Justicia.

<sup>1226</sup> Téngase en cuenta que el artículo 258 TFUE señala: “*si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea*”.

la Regla de los Tres Pasos, mientras que el propio apartado quinto serviría como cláusula general en la que podrían encontrar amparo aquellos usos que ni fueran en contra de la explotación normal de la obra ni causaren un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su titular. Mientras que en el plano nacional, el artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual debería convertirse en una cláusula general que diera cabida a todos aquellos supuestos que ni dañaran la explotación normal de la obra ni causaren perjuicio injustificado a su titular.

La creación de límites distintos a los actuales en la normativa especial no sería necesaria, porque una redefinición en tal sentido partiría de unos casos concretos –es decir, los actuales englobados en los artículos 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual- conjugándolos con una cláusula general sobre la permisión de cualquier uso que fuera inocuo, de tal manera que la intervención de los tribunales se daría en caso de controversia sobre el uso en cuestión, tal y como ocurre en la actualidad.

**X.** De ahí que un sistema como el defendido encajaría mejor con los continuos retos tecnológicos, y, *de lege ferenda*, los tres supuestos antes analizados, *i.e. snippets, thumbnails* y enlaces a copia *caché* estarían amparados en la cláusula general sin ser necesario acudir a doctrinas externas del Derecho de autor para legitimar su uso.

Además, esta propuesta legislativa es -en mi opinión- más acertada que aquella consistente en permitir a los tribunales de los Estados miembros interpretar de forma flexible los actuales límites tasados, pues pretender subsumir el uso no autorizado en alguno de los actuales límites sobre su interpretación extensiva supone, a corto plazo, solucionar un problema pero, en cierto modo, la problemática subsistirá con futuros usos que serán tratados bajo el espectro de los actuales límites, y que probablemente en unos años quedarían absolutamente obsoletos por el dinamismo de la sociedad.

**XI.** En definitiva, la propuesta *de lege ferenda* pasaría por introducir flexibilidad al vigente sistema de límites mediante una norma abierta delimitada por dos premisas. La primera sería considerar que el uso justo de una obra

protegida no supone infracción a los derechos de autor, citando *a priori* varios ejemplos -que podrían perfectamente ser los actuales límites tasados en la Ley-, y una segunda premisa que considerara justo todo aquel uso que ni atentare a la explotación normal de la obra ni causare un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su titular. De tal forma que los tribunales se encargarían de determinar, en última instancia, si el uso por un tercero cuestionado resulta ilícito, toda vez que el supuesto revisado judicialmente pasaría a ser un «determinado caso» y serviría *a posteriori* como guía para intuir que el uso no autorizado de una obra protegida puede estar incurriendo en una infracción a los derechos exclusivos de su titular.

**XII.** La redacción del artículo 40 *bis* de la Ley de Propiedad Intelectual quedaría de la siguiente forma:

Artículo 40 *bis*. Uso justo de la obra ajena.

1. El uso justo de una obra protegida no constituye infracción.
2. Se considera uso justo de una obra protegida el que no entre en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudique injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.
3. Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de forma contraria al apartado anterior.

Esta propuesta conseguiría una mayor garantía y seguridad para titulares de derechos de las obras protegidas, usuarios de las mismas y, por supuesto, prestadores de servicios de intermediación a la vista de que el actual sistema de límites tasados en la Ley de Propiedad Intelectual resulta insuficiente para solventar muchas de las contiendas judiciales relacionadas con las conductas en la red. Además, favorecer la flexibilidad al sistema de límites no va en detrimento de la esencia de la Regla de los Tres Pasos, cuyas raíces están en la tradición angloamericana del *copyright*.



**XIII.** La eventual responsabilidad que los motores de búsqueda puedan tener por mostrar en su página de resultados un ilícito cometido por terceros gira en torno a dos presupuestos: carecer de conocimiento del ilícito y, en su caso, actuar con diligencia para que no se siga difundiendo la infracción.

El legislador tuvo presente que los prestadores de servicios de intermediación eran necesarios para propagar los contenidos introducidos en la red, pero a su vez, y por la especial estructura de Internet, intuyó que sus infraestructuras serían un polo de atracción para que los titulares de las obras protegidas dirigieran las acciones contra ellos, pues de algún modo eran partícipes en la lesión de sus derechos. De ahí que se decidiera, bajo ciertas condiciones, exonerar la eventual responsabilidad que estos intermediarios pudieran tener por el hecho de proveer acceso a la red -y la mera transmisión de datos-, reproducir temporalmente, alojar o mostrar en la página de resultados dicho contenido.

La adquisición del conocimiento del ilícito resultará fundamental por ser el requisito desencadenante de la eventual responsabilidad del intermediario.

**XIV.** La actividad del intermediario es, en principio, de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que no tiene conocimiento ni ejerce control de la información intermediada, toda vez que no está obligado a supervisar los contenidos de la red. De ahí que la notificación se configure, *per se*, como el elemento activador del conocimiento de la infracción.

Actualmente, el régimen de la notificación -o detección- y su posterior retirada del ilícito supone un reto para los sujetos intervinientes en la red (*v. gr.*, usuarios, titulares de obras protegidas y prestadores de servicios de la sociedad de la información, entre otros) por la disparidad de procedimientos coexistentes en los países miembros de la Unión Europea (o, incluso, por la carencia de los mismos).

Una legislación que carezca de esta regulación conlleva, en efecto, inseguridad para todos los sujetos implicados, en el sentido de que, a tenor de la jurisprudencia analizada en el capítulo V, el perjudicado desconoce los requisitos que ha de reunir una queja para que surtan sus efectos, mientras que se deja en manos de los prestadores de servicios de intermediación una excesiva

carga para decidir sobre el material notificado. De manera que, aparte de concedérseles potestades judiciales inadecuadas a estos sujetos –privados-, que *per se* no les corresponde, incentiva *a priori* la retirada o bloqueo del contenido para evitar su responsabilidad, menoscabándose, en definitiva, la libertad de expresión.

**XV.** Teniendo presente que la notificación (o queja) se configura como el instrumento por medio del cual el intermediario tendrá constancia del ilícito intermediado, su contenido es fundamental para garantizar los derechos de todas las partes en conflicto, del mismo modo que también es esencial la vía por la que se pueda canalizar esta comunicación.

Ante la falta de un marco legal de carácter general, la jurisprudencia española ha delimitado alguno de los aspectos más relevantes del contenido de la notificación, como que la URL es la forma más factible para concretar el lugar en el que se encuentra el ilícito o que la referencia vaga y genérica del contenido ilícito no desencadena la obligación de supervisar el contenido. Sin embargo, no resulta uniforme la doctrina jurisprudencial con la forma de notificar el contenido de este ilícito, ni tampoco con el momento a partir del cual el intermediario es conocedor de la infracción, por ejemplo, a raíz de una defectuosa notificación, dado que no deberían *a priori* desencadenarse sus efectos.

El sistema estadounidense regula al detalle el contenido de la notificación y el procedimiento. Además, su jurisprudencia es básica por despejar las dudas sobre las notificaciones defectuosas, falsas o incluso aquellas notificaciones sobre infracciones a *copyright* en las que no se valoró, con anterioridad a su retirada, la existencia de algún límite legal.

En efecto, el tratamiento de la notificación y retirada resulta de capital importancia no solo para la salvaguarda de los derechos del titular de la obra protegida y para el intermediario, sino también para el prestador del servicio que puede ver retirado un contenido cuando el uso sea justo (o se halle amparado por algún límite).

**XVI.** Habiéndose tratado en el capítulo quinto la doctrina jurisprudencial de los países europeos más relevantes y de Estados Unidos, se hace necesaria una

propuesta *de lege ferenda* para armonizar un sistema europeo único de detección y retirada de contenidos ilícitos en la red.

En la actualidad existen movimientos en la Comisión Europea para armonizar el régimen de detección y retirada. Sin embargo, a pesar de que en estos últimos dos años se han presentado varias iniciativas, incluida una Consulta Pública, lo cierto es que hasta la fecha no se ha publicado ninguna conclusión ni, por supuesto, elaborado un Libro Blanco al respecto, de tal forma que se desconoce si, finalmente, se dará un paso adelante para regular este aspecto.

El procedimiento común de detección y retirada propuesto facilitará, en definitiva, a quien vea lesionado sus derechos saber con precisión las pautas a seguir para «denunciarlo», mientras que ofrecerá mayores garantías a intermediarios, que no vendrán obligados a responder a las reclamaciones que se distancien de las pautas marcadas por la norma.

**XVII.** El sistema propuesto de mínimos pasa por asumir las siguientes medidas, dirigidas: a prestadores de servicios de intermediación y a titulares de las obras o perjudicados.

Los prestadores de servicios de la intermediación deberán:

Primera.- Designar un agente que canalice estas reclamaciones. Los datos personales, dirección, teléfono y correo electrónico de este agente serán comunicados a nivel institucional (*i.e.* en el correspondiente Ministerio de Ciencia y Tecnología habilitará una base de datos, de fácil acceso, para quienes deseen conocer el representante del prestador del servicio en cuestión), junto con el contenido del formulario para la notificación (similar al estadounidense analizado en el capítulo quinto).

El incumplimiento de esta obligación (incluida la actualización de su información) conllevará la automática pérdida de protección como puerto seguro.

Segunda.- Proporcionar, en un lugar accesible al público de su página web, un enlace al formulario de la notificación, que podrá ser descargado en forma de archivo y remitido al correo electrónico del agente, o bien crear una pestaña en la misma página web para que directamente se pueda rellenar la queja. En

ambos casos, se entregará al solicitante instantáneamente un comprobante de la recepción de su notificación con la firma del agente.

Tercera.- En cuanto al contenido de la notificación, la norma que desarrolle este procedimiento propuesto deberá contener un anexo con un formulario tipo que incluirá el siguiente contenido mínimo: los datos identificativos del reclamante, la titularidad de la obra vulnerada (si corresponde con la infracción) y su localización por medio de la URL. Además, la notificación deberá contener espacio suficiente para que se realice una declaración jurada del titular de la obra protegida de que el uso realizado por el prestador carece de su autorización o, en caso de ser esta reclamación por una difamación, razonar por qué el contenido o su mensaje resulta difamatorio o lesivo para sus derechos.

**XVIII.** Cuando la notificación reúna las condiciones mínimas, se imputará al intermediario conocimiento de la infracción. Se ha visto superada la interpretación restrictiva de la normativa española que hacía depender el conocimiento efectivo de que una resolución judicial declarara el carácter ilícito del mismo (y su posterior comunicación); se da así paso a una interpretación amplia de este conocimiento efectivo acorde con la normativa europea.

A tenor de la jurisprudencia analizada, afortunadamente no se restringe la forma en que un perjudicado pueda comunicar al prestador del servicio de intermediación del ilícito, del mismo modo que la jurisprudencia no permite actualmente una interpretación restrictiva del conocimiento efectivo del ilícito, en el sentido de que sea una resolución judicial la que declare la ilicitud.

De tal forma, la puesta en conocimiento del ilícito genera en el intermediario la obligación de realizar una actuación diligente para comprobar el ilícito y, en su caso, retirarlo si quiere gozar de inmunidad.

**XIX.** Se evidencia de la jurisprudencia española y comparada analizada que pueden darse dos tipos de conocimiento: efectivo y aparente. El conocimiento aparente o indiciario se dará cuando de los propios hechos denunciados sea tan palmaria y evidente la infracción que el intermediario debe retirar el contenido ilícito, incluso con mayor diligencia –celeridad–.

Difícilmente podrá darse este conocimiento aparente en infracciones a derechos de autor, pues como se ha visto, no existe ninguna resolución que así lo señale, limitándose los supuestos conocidos por los tribunales a casos de pornografía infantil, xenofobia y otros delitos o lesiones (*v. gr.*, difamaciones).

En efecto, en las infracciones a los derechos de autor será difícil determinar con carácter absoluto la existencia de dicha infracción y la inaplicación de los límites a los derechos.

**XX.** Identificada la obra, el prestador de servicios de intermediación deberá comunicar al proveedor de contenido la inmediata eliminación del contenido por estar lesionando los derechos de su titular. En dicho momento, y salvo que en tres días naturales se formule «contra notificación», el intermediario deberá eliminar o hacer imposible el acceso a material notificado. En caso de que remita una contra notificación, fundando su legítimo derecho, será entonces cuando se dará traslado al denunciante y el intermediario comunicará que no va a proceder a la retirada de dicho material, salvo que en un determinado plazo se acredite haber presentado alguna reclamación judicial relacionada con este contenido en la red, en cuyo caso, el intermediario deberá retirar el contenido.

Al contra notificador deberán de respetársele igualmente la presunción de inocencia, de manera que si se opone a la retirada o bloqueo del material y el reclamante no alega contra esta acción, finalmente el contenido no deberá ser objeto de retirada o bloqueo. Si a esta contra notificación se opusiera el reclamante, sólo vendrá admitida la oposición que contenga la formulación de una acción judicial ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.

En definitiva, el motor de búsqueda actuará como intermediario entre el reclamante y el sujeto que haya proveído ese material, de manera que canalizará la reclamación dando traslado a la otra parte, si esta parte se opone, no retirará el material, salvo que el reclamante le haya comunicado la presentación de la pertinente acción judicial salvaguardando sus derechos.

Un sistema como el propuesto garantizará la presunción de inocencia y, sobre todo, el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, el intermediario deberá respetar *a priori* los argumentos de cada una de las partes y, en todo caso,

únicamente retirar o bloquear el contenido aquejado cuando el contenido «denunciado» sea incuestionable, palmario e indiscutible (que principalmente se dará en supuestos lesivos al honor de las personas, pornografía infantil, entre otros) o, en aquellos casos que habiendo trasladado la notificación al proveedor del contenido no se oponga a la misma, concediendo una presunción *iuris tantum* a la queja de retirada del material o contenido ilícito.

**XXI.** Este sistema defendido funcionaria en tanto el contenido quedara alojado, pero existen, en efecto, modelos de negocios (*v. gr.*, *streaming* o visionado en directo del material) en los que el material no queda alojado o, incluso, que fácilmente puede cambiarse la ubicación del contenido aquejado de ilícito, de manera que la «vida útil» de esta queja quede en entredicho.

De ahí que el sistema de notificación y retirada esté evolucionando para que no vuelva a colgarse en la red el contenido retirado. La reforma de la *Digital Millennium Copyright Act* aboga por introducir un sistema de «*notice and staydown*», en el sentido de que el contenido ilícito retirado «permanezca abajo», pero no han faltado voces para recordar que una obligación así podría ir en detrimento del principio intrínseco a todo intermediario de no tener que supervisar los contenidos habidos en la red.

El tratamiento jurisprudencial sobre esta cuestión no resulta homogéneo en la Europa continental, pues el Tribunal Supremo francés ha considerado que esta medida resulta contraria a la Directiva sobre el Comercio Electrónico, mientras que el Tribunal Supremo alemán ha aceptado aquella medida solicitada por el titular de la obra protegida consistente en que el contenido ilícito retirado no vuelva a subirse a la red. De manera que, similares hechos han sido resueltos de forma antagónica.

Ello no obstante, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) *UPC Telekabel Wien GmbH contra Constantin Film Verleih GmbH y Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, de 27 de marzo de 2014 (asunto C-314/12) aprecia que las medidas cautelares tienen «*como objetivo no sólo hacer que cesen las violaciones de los derechos de autor o los derechos afines a los de autor ya cometidas, sino también evitarlas*», es por ello podría ser acorde al Derecho de la Unión en tanto queden ponderados los

derechos fundamentales con el alcance de estas medidas para garantizar un justo equilibrio -basado en la proporcionalidad- entre todos los intereses.

**XXII.** El titular de la obra protegida dispone de distintos medios de defensa para la salvaguarda de sus derechos lesionados. Entre otros, el legislador le ha concedido la posibilidad de instar acciones contra prestadores de servicios de intermediación, cuando sus servicios sean utilizados por un tercero para infringir derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor.

Ello no obstante, difícilmente se podrá dirigir contra los instrumentos de búsqueda –como intermediario-, dado que los servicios prestados por el buscador y por los que se limita su responsabilidad (facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda), deviene imposible que pueden ser utilizados por un tercero para lesionar derechos de terceros, porque la elaboración de la página de resultados es una función efectuada, en exclusiva, por el buscador.





## BIBLIOGRAFÍA

- ABADAL, E. y CODINA, L., «La diversidad cultural en Google y los motores de búsqueda: una aproximación conceptual», *El profesional de la información*, vol. 17, nº 2, 2008.
- ALBA FERNÁNDEZ, M., «Actividad de los motores de búsqueda en Internet y reproducción de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual vía presentación de resultados: ¿un supuesto fallo de previsión legal específica?», *Revista de Contratación Electrónica*, nº 108, 2009.
- ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. nº 4º-A, Edersa, Madrid, 1994.
- ALONSO VISO, R., «El derecho de propiedad intelectual en el artículo 51 de la Ley (naturaleza jurídica de las relaciones entre autor y empresario)», *Anuario Civil*, nº 3, 1996.
- ALTARRIBA, N., CALVO, B. y otros, «La propiedad intelectual y las bibliotecas», *La biblioteca pública: compromiso de futuro: Actas*, 2004.
- ANTEQUERA PARILLI, R., «Los límites del Derecho Subjetivo y del Derecho de Autor», en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Los límites del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2006.
- APARICIO VAQUERO, J.P., «Los consumidores y sus relaciones con los proveedores de servicios de la sociedad de la información», *Revista de Contratación Electrónica*, nº 89, 2008.
- ARMENGOT VILAPLANA, A., «La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas», *Pe.i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 25, 2007
- ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual», *Revista General de Derecho Procesal*, nº 27, 2012.

- ARMENGOT VILAPLANA, A., «El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual. (A propósito de las SSTS, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)», *Pei. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 46, 2014.
- AYLLÓN, H. S., *El derecho de comunicación pública directa*, Reus, Madrid, 2011.
- BALLANCO, M. J., «Searching for the First Amendment: An Inquisitive Free Speech Approach to Search Engine Rankings», *George Mason University Civil Rights Law Journal*, vol. 24, nº 1, 2013.
- BALL, H. C., *Law of Copyright and Literary Property*, Banks and Company, New York, 1944.
- BALLON, I., «DMCA Liability limitations for social networks, blogs, websites, and other service providers and UGC principles», *American Law Institute - American Bar Association Continuing Legal Education*, 2009.
- BALLON, I. y KUPFERSCHMID, K., «Third Party Liability under the Digital Millennium Copyright Act: New Liability Limitations and More Litigations for ISPs», *Cyberspace Lawyer*, 1998.
- BARRAL, I., «Los derechos de autor en las redes abiertas», en BARRAL, I. (coord.), *La regulación del comercio electrónico*, Dykinson, 2003.
- BARRIO ANDRÉS, M., «Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web (a propósito del desarrollo reglamentario de la «Ley Sinde»)\», *Diario La Ley*, nº 7789, 2012.
- BASHOR, N., «The cache cow: can caching and copyright co-exist?», *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, vol. 6, 2006.
- BATTELLE, J., *The Search: how Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture*, Penguin, Boston, 2005.
- BATES, M., «The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface», *Online Review*, vol. 13, nº 5, 1989.
- BAYLINA, M., «La explotación directa de obras y prestaciones protegidas en redes», en BUGANZA, C. *et al.* (coord.), *Novedades en la Ley de propiedad intelectual*, Bosch, Barcelona, 2007.

- BEEBE, B., «An Empirical Study of U.S. Copyright Fair use Opinions, 1978-2005», *University of Pennsylvania Law Review*, 2008.
- BELLIDO AÑÓN, J., «España en el Convenio de Berna», en ORTEGA, J. (Coord.), *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2010.
- BELLOSO, N., «La protección de los derechos fundamentales en la era digital: su proyección en la propiedad intelectual», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, nº 18, 2009.
- BENJAMIN, S., «Algorithms and Speech», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 161, 2013.
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Los derechos de explotación: Introducción», en BERCOVITZ R. (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 5ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Las reformas de la Ley de propiedad intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual y equilibrio entre los intereses enfrentados en el derecho español», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, noviembre, 2011.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *et al.*, *Manual de Propiedad Intelectual*, 5ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.
- BERENGUER, L. y BOCEDI, G., «Los enlaces en Internet. Una aproximación desde las perspectivas del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la propiedad intelectual», *Revista Aranzadi de derecho del deporte y entretenimiento*, nº 15, 2005.
- BEURSKENS, M., KAMOOCKI, P. y KETKAN, E., «Las autorizaciones tácitas –una revolución silenciosa en derecho de autor en el ámbito numérico», *Revue Internationale du Droit d’auteur*, vol. 238, 2013, p. 24.
- BICK, J. D., «Why Should the Internet Be Any Different?», *Pace Law Review*, vol. 19, nº 1, 1998.

- BLACKMAN, J., «What Happens if Data Is Speech?», *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, vol. 16, 2014.
- BLOM, A., «Search engines and § 512(d) of the DMCA», *Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet*, vol. 1, 2009.
- BOTANA AGRA, M., «Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de propiedad intelectual», *ADI*, nº 12, 1987-88.
- BOTANA AGRA, M., «El derecho de autor en la Unión Europea: estado actual y perspectivas», *Noticias de la Unión Europea*, nº 286, 2008.
- BOUZA, M. A., «La protección jurídica del sitio web», en GÓMEZ SEGADE, J. A. (coord.), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001.
- BRACHA, O. y PASQUALE, F., «Federal Search Commission? Access, Fairness, and Accountability in the Law of Search», *Cornell Law Review*, vol. 93, 2008.
- BRAGA DE SIQUEIRA, M. R. «El derecho de puesta a disposición del público: antecedentes y primera jurisprudencia», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 34, 2010.
- BREDESON, D., «Thumbnail Reproductions, Imported Images, and Copyright Infringement on the Web», *Academy of Marketing Science Journal*, vol. 31, nº 1, 2003.
- BRIDY, A., «Graduated response American style: “six strikes” measured against five norms», *Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Law Journal*, vol. 23, 2012.
- BRIZ, J. y LASO, I., *Internet y comercio electrónico*, 2º ed., Mundi-prensa, Madrid, 2001.
- BURGER, P., «The Berne Convention: its history and its key role in the future», *Journal of Law & Technology*”, vol. 3, 1988.
- BUSTO LAGO, J. M., «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)», en L. F. REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 4º ed., Aranzadi, Navarra, 2008.

- CANNON, R., «The legislative history of senator Exon's Communications Decency Act: regulating barbarians on the Information Superhighway», *Federal Communications Law Journal*, vol. 51, 1996
- CARBAJO CASCÓN, F., «La responsabilidad por hiperenlaces e instrumentos de búsqueda en Internet», *Revista práctica de Derecho de Daños*, La Ley, nº 20, 2004.
- CARBAJO CASCÓN, F., «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet», *Actas de Derecho Industrial*, nº 32, 2011-2012.
- CARBAJO CASCÓN, F., «Aspectos sustantivos del procedimiento administrativo para la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet», en *Retos y oportunidades del entretenimiento en línea*. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. UOC, nº 15, 2012.
- CARTER, E. L., «Harmonization of copyright law in response to technological chance: lesson from Europe about fair use and free expression», *La Verne Law Review*, vol. 30, 2008-2009.
- CASAS VALLÉS, R., «Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a La Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007.
- CASAS VALLÉS, R., y XALABARDER PLANTADA, R., «Capítulo 8. Propiedad Intelectual», en PEGUERA, M. (coord.), *Principios de Derecho de la Sociedad de la Información*, Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2010.
- CASTÁN PEREZ-GÓMEZ, A., «Panorámica general de la cita como límite al derecho de autor en Internet», en ROGEL VIDE, C. (Coord.), *Los Límites del Derecho de Autor*, Reus, Madrid, 2006.
- CASTELLÓ PASTOR, J. J., «¿Hacia “un nuevo” límite a los derechos de explotación de las creaciones intelectuales a raíz del asunto Google España? (A propósito de la STS de 3 de abril de 2012 [Civil] [RJ 2012, 5272])», *Revista de Derecho Mercantil*, nº 286, 2012.

- CASTELLÓ PASTOR, J. J., «Do we need to reform the European system of copyright limitations and exceptions?», *WIPO-WTO Colloquium Papers, Research Papers from the WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law*, 2014.
- CLEMENTE MEORO, M. E., «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información», en CAVANILLES, S. (coord.), *Responsabilidad civil y contratación en internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico*, 1ª ed., Comares, Granada, 2003.
- COHEN-ALMAGOR, R., «Internet History», *International Journal of Technoethics*, vol. 2, nº 2, 2011.
- COLOMBET, C., *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*, UNESCO: CINDOC, Madrid, 1997.
- COOK, T., «Excepciones and Limitations in European Union Copyright Law», *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 17, 2012.
- CORSARO, V., «From Betamax to YouTube: how Sony corporation of America v. Universal, city studios, Inc. could still be a standard for new technology», *Federal Communications Law Journal*, vol. 64, 2012.
- COTTER, T., «Some Observations on the Law and Economics of Intermediaries», *Michigan State Law Review*, vol. 1, 2006.
- CREWS, K. D., «Fair use of Unpublished Works: Burdens of Proof and the Integrity of Copyright», *Arizona State Law Journal*, 1999.
- DAMIAN MORENO, J., «Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el cierre de páginas web (a propósito de la “Ley Sinde”», *Diario La Ley*, nº 7455 2010.
- DANG, K., «Kelly v. Arriba Soft Corp.: Copyright Limitations on Technological Innovation on the Internet», *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2002.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet», *La Ley Unión Europea*, nº 15, 2014.

- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado de Internet*, 4ª ed., Civitas, Cizur Menor-Navarra, 2011.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., «Derechos fundamentales y observancia de los derechos de autor en la Unión Europea», en TORRES BERMÚDEZ, S. *et al.* (coord.), *El Derecho internacional en el mundo multipolar del siglo XXI (Obra homenaje al profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez)*, Iprolex, Madrid, 2013.
- DICKINSON, G., «An interpretative framework for narrower immunity under section 230 of the Communications Decency Act», *Harvard Journal of Law & Public Policy*, vol. 33, 2010.
- DÍEZ ESTELLA, F., «Las complicadas relaciones entre la ley de defensa de la competencia y la ley de competencia desleal», *Gaceta Jurídica*, nº 213, 2001.
- DRATH, R., «Hotfile, megaupload, and the future of copyright on the Internet: what can cyberlockers tell us about DMCA reform?», *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, vol. 12, 2012.
- DREIDER, T., «Limitations: The Centerpiece of Copyright in Distress—An Introduction—», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, nº 1, 2010.
- EHRlich, P., «Communications Decency Act § 230», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 17, 2002.
- ELKIN-KOREN, N., «Let the crawlers crawl: on virtual gatekeepers and the right to exclude indexing», *University of Dayton Law Review*, vol. 26, 2001.
- ENCABO VERA, M., Las obras multimedia, en ROGEL, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 1999.
- ERDOZAIN, J. C., *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, Madrid, 2002.
- ESTEVE PARDO, M. A., *La obra multimedia en la legislación española*, 1ª ed., Aranzadi, Pamplona, 1997.

- FALZONE, A., «The Two Faces Of Perfect 10 v. Google», *The Center for Internet and Society, Stanford Law School*, 2007.
- FERRÁNDIZ, P., «Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 17 de septiembre de 2008. El problema de las copias “cache”. El caso Pedregosa v. Google, SL», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 52, 2008.
- FICSOR, M., *The Law of Copyright and The Internet*, University Press, Oxford, 2002.
- FISHER, W., «Reconstructing the Fair Use Doctrine», *Harvard Law Review*, vol. 101, 1988.
- FRANCO VÁZQUEZ, C. y VIDAL PORTABALES, J. I., «Imágenes en la web y derechos de autor» *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, vol. 28, 2007-2008.
- FRIEDMANN, D., «Paradoxes, Google and China: How Censorship can Harm and Intellectual Property can Harness Innovation», en LÓPEZ-TARRUELLA, A. (Coord.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, Springer, 2012.
- GABEIRAS, P., DE JUAN, V. y ÁLVAREZ, B., «La protección de sitios web», en CREMADES, J., FERNÁNDEZ-ORDONÑEZ, M. A. e ILLESCAS, R. (coord.), *Régimen jurídico de Internet*, La Ley, Madrid, 2002.
- GALLO, L., «The (Im)possibility of “Standard Technical Measures” for UGC Website», *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 34, 2011.
- GARCÍA VIDAL, A., «La responsabilidad por los contenidos ilícitos de páginas web ajenas con las que se establece un link», *Derecho de los negocios*, nº 127, 2001.
- GARCÍA VIDAL, A. y MAROÑO, M., «Los límites a la propiedad intelectual en la Ley 23/2006 de 7 de julio», *Noticias de la Unión Europea*, Wolters Kluwer, 286, Noviembre 2008.



- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «Propiedad intelectual en Internet: el derecho a establecer enlaces en la W.W.W», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 1, 1999.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de los derechos de autor y conexos», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6, 2000.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. y GONZÁLEZ GOZALO, A., «La protección de las páginas web y sitios web a través de la propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 8, 2001.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *El derecho de autor en Internet. La Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, 2ª ed., Comares, Granada, 2003.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada, 2005.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual», *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual*, nº 27, 2007.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada 2010.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «Artículo 9», en BERCOVITZ, R. (Coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, Tecnos, Madrid, 2013.
- GAUBIAC, Y., «Excepciones al derecho de autor que facilitan el acceso a las obras y su utilización», en AA. VV., *Derecho de Autor y Libertad de expresión*, ALAI, ALADDA, 2008.
- GEIGER, C., «Right to Copy v. Three-Step Test, The Future of the Private Copy Exception in the Digital Environment», *Computer Law Review international*, vol. 1, 2005.

- GEIGER, C., «The Three-Step Test, A Threat to a Balanced Copyright Law?», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 37, 2006.
- GEIGER, C., «From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test», *European Intellectual Property Review*, vol. 29, nº 12, 2007.
- GEIGER, C., «El papel del test de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información», *E-Boletín de derecho de autor*, enero-marzo, 2007, UNESCO.
- GEIGER, C., GRIFFITHS, J. y RETO, M., «Towards a balanced Interpretation of the “Three Step Test” in Copyright Law», *European Intellectual Property Review*, 2008.
- GEIGER, C., «Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law», *International Review of Intellectual Property and competition law*, 2008.
- GEIGER, C., GERVAIS, D. y SENFTLEBEN, M., «*The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law*», *PIJIP*, Research Paper nº 4, 2013.
- GERVAIS, D., «Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test», *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 9, 2005.
- GERVAIS, D., «Fair use, fair dealing, fair principles: efforts to conceptualize exceptions and limitations to copyright», *Journal of the Copyright Society*, vol. 57, nº 3, 2010.
- GIBBONS, T., «Google Submission Hammers Section 92A», *PC World New Zealand Magazine*, 2009.
- GIBSON, W., *Neuromancer* (1984), Minotauro, Barcelona, 1997.
- GINSBURG, J., «Crónica de Estados Unidos (II)», *Revista Internacional de Derecho de Autor*, 1999.

- GINSBURG, J., «¿Hacia un derecho de autor supranacional?: la decisión del grupo especial de la OMC y las tres condiciones acumulativas que deben cumplir las excepciones al derecho de autor», *Revue internationale du droit d'auteur*, nº 187, 2001.
- GINSBURG, J., «European Copyright Code –Back To First Principles (with some additional detail) », *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, vol. 58, 2011.
- GINSBURG, J., «Copyright 1992-2012: the most significant development?», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 23, 2013.
- GOLDMAN, E., «Deregulating relevancy in Internet trademark law», *Emory Law Journal*, vol. 54, 2005.
- GOLDMAN, E., «Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism», *Yale Journal of Law & Technology*, vol. 8, 2006.
- GOLDMAN, E., «Revisiting search engines bias», *William Mitchell Law Review*, vol. 38, nº 1, 2011.
- GOLSTEIN, P., «Fair Use in Context», *Columbia Journal of Law and the Arts*, vol. 31, 2008.
- GOLDSTEIN, P., *Goldstein on copyright*, 3ª edición, Wolters Kluwer, 2012
- GÓMEZ POMAR, F., «La relación entre normativas sobre protección de consumidores y sobre defensa de la competencia. Una visión desde el análisis económico del derecho», *InDret*, vol. 1, 2003.
- GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *Comercio electrónico en Internet*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2001.
- GORDON, W. J., «Fair use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Predecessors», *Columbia Law Review*, 1982.

- GORYUNOV, E., «All rights reserved: does All rights reserved: does Google's "Image Search" infringe vested exclusive rights granted under the Copyright Law?», *The John Marshall Law Review*, 2008.
- GRIFFITHS, J., «The 'Three-Step Test' in European Copyright Law - Problems and Solutions», Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, n° 31, 2009.
- GRIFFITHS, J., «Unsticking the centre-piece – the liberation of European copyright law?», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 1, 2010.
- GRIMMELMANN, J., «The Structure of Search Engine Law», *Iowa Law Review*, vol. 93, 2007.
- GRIMMELMANN, J., « Speech Engines», *Minnesota Law Review*, vol. 94, 2014.
- GUIBAULT, L., «Contracts and copyright exemptions», en HUGENHOLTZ, B. (coord.), *Copyright and electronic commerce: legal aspects of electronic copyright management*. The Hague: Kluwer Law International, La Haya, 2000.
- GUIBAULT, L., *Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, La Haya, Londres, Boston, Kluwer Law International 2002, *Information Law Series*, n° 9, 2002.
- GUILLÉN CATALÁN, R., *Spam y comunicaciones comerciales no solicitadas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005.
- HALPERN, S. NARD, C., PORT, K., *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, patent, trademark*, 3ª ed., Kluwer Law International, Den Haad. 2012.
- HASSANABADIDI, A., «Viacom v. Youtube– All eyes blind: The limits of the DMCA in a web 2.0 world», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 26, 2011.

- HE, H., «Seeking a Balanced Interpretation of the Three-Step Test: an Adjusted Structure in View of Divergent Approaches», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 40, 2009.
- HILTY, R., «Declaration on the “Three-Step Test”: Where do we go from here?», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 1, 2010.
- HOBOKEN, J., «Legal space for innovative ordering: on the need to update selection liability in the EU», *International Journal of Communications Law & Policy*, vol. 13, 2009.
- HOEREN, T. y YANKOVA, S., «The Liability of Internet Intermediaries - The German Perspective», *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*, IIC 5/2012.
- HUGENHOLTZ, B., *The future of copyright in a digital environment*, Kluwer Law International, La Haya, 1996.
- HUGENHOLTZ, P. B., «Caching and Copyright: The Right of Temporary Copying», *EIPR*, 2000.
- HUGENHOLTZ, P. B., y OKEDIJI, R., «Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright», study supported by the Open Society Institute (OSI), March 6, 2008; *Amsterdam Law School Research Paper* n° 43, 2012, *Institute for Information Law Research Paper* n° 37, 2012.
- HUGENHOLTZ, P. B., y SENFTLEBEN, M. «Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities», *Amsterdam Law School Research Paper*, n° 39, 2012, *Institute for Information Law Research Paper*, n° 33, 2012.
- HUGENHOLTZ, P. B., «Law and Technology. Fair Use in Europe», *Communitacion of the ACM*, vol. 56, n° 5, 2013.
- KOELMAN, K. J., «Fixing the Three-Step Test», *European Intellectual Property Review*, 2006.

- JACKSON, B., «Searching for "Something More": Viacom Interprets the Control Provision of the DMCA § 512(c) Safe Harbor», *Boston College Law Review*, vol. 54, nº 6, 2013.
- JASSERAND, C., «YouTube guilty but not liable for late removal of infringing material», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 7, nº 11, 2012.
- JULIÀ-BARCELÓ, R., «On-line Intermediary Liability Issues: comparing EU and US legal Frameworks», *EIPR*, nº 3, 2000.
- KAPLAN, S., *Legal dictionary*, Wolters Kluwer, 2013.
- KUESTER, J. y NIEVES, P. A., «Hyperlinks, frames and meta-tags: an intellectual property analysis», *IDEA: The Journal of Law and Technology*, vol. 38, 1998.
- KUZMA, A., «A letter to congress: The Comumunications decency act promotes human trafficking», *Children´s Legal Rights Journal*, vol. 34, 2013.
- LAO, M., «Search, essential facilities, and the antitrust duty to deal», *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, vol. 11, 2013.
- LAPE, L., «Transforming Fair use: The Productive Use Factor in Fair use Doctrine», *Albany Law Review*, vol. 58, 1995.
- LASARTE, C., *Propiedad y derecho reales de goce. Principios de Derecho Civil*, Tomo Cuarto, 10ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2010.
- LAWLESS, M., «Against search engine volition», *Albany Law Journal of Science and Technology*, vol. 18, 2008.
- LEE, J. LIU, C. y LI, W., «Searching for Internet freedom in China: a case study on Google´s China experience», *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, vol. 31, 2013.
- LEMLEY, M. A., «Dealing with Overlapping Copyrights on the Internet», *University of Daytona Law Review*, vol. 22, 1997.

- LEMLEY, M. A., «Rationalizing Internet Safe Harbors», *Journal on Telecommunications & High Technology Law*, vol. 6 J, 2007.
- LEINER, B., CERF, V. *et alii*, «Brief History of the Internet», Internet Society, 2012.
- LEISTNER, M., «Structural aspects of secondary (provider) liability in Europe», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, nº 1, 2014.
- LESSIG, L., «What Things Regulate Speech: CDA 2.0 vs. Filtering», *Jurimetrics Journal*, nº 38, 1998.
- LETAI, P., *La infracción de Derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, Comares, Granada, 2012.
- LEVAL, P., «Toward a Fair use Standard», *Harvard Law Review*, vol. 103, 1990.
- LIESTETNER, M., «The German Federal Supreme Court's Judgment on Google's Image Search –A Topical Example of the “Limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 42, 2011.
- LITMAN, J., *Digital copyright*, 2ª ed., Prometheus Books, Nueva York, 2006.
- LIPSZYC, D., *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalía, 2005.
- LÓPEZ DE HARO, C., «El *ius usus innocui*», *Revista de Derecho Privado*, enero-diciembre, 1920.
- LÓPEZ MAZA, S., *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, Comares, Granada, 2009.
- LOUNDYA, D., «E-Law 4: computer information systems law and system operator liability», *Seattle University Law Review*, vol. 21, 1998.
- LUCAS-SCHOETTER, A., «Google face à la justice française et belge: Nouvelles décisions en matière de droit d'auteur», *Journal of*

*Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 2, 2011.

LUCAS, A. y CÁMARA, P., «Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por qué hay que evitar la imprecisión: estudio sobre la “declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en derecho de autor», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 33, 2009.

MANNE, G. A. y WRIGHT, J., «If search neutrality is the answer, what’s the question?», *Columbia Business Law Review*, vol. 151, 2012.

MAOSUYÉ, C., *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971)*, Publicada por la OMPI, Ginebra, 1978.

MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid, 1995.

MARÍN RAIGAL, G., «La excepción obligatoria relativa a las reproducciones provisionales», en MORENO MARTÍNEZ, J. A., (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, 2008.

MÁRQUEZ LOBILLO, P., «Prestadores de servicios de intermediación: algunas especialidades de su estatuto jurídico», *Revista de Contratación Electrónica*, nº 88, 2007.

MARTÍNEZ-ROJAS, A., «El deber de diligencia de los prestadores de Servicios de intermediación en la sociedad de la información», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, nº 26, 2011-2.

MASSAGUER FUENTES, J., «Los derechos de propiedad intelectual en Internet», en *Comunicación y estudios universitarios*, nº 7, 1997.

MASSAGUER FUENTES, J. y SALELLES, J. R., «El Derecho de la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital. Perspectiva general y problemas particulares para las bibliotecas», *Revista General del Derecho*, nº 637, 1997.



- MASSAGUER FUENTES, J., «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 de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)», *Pe i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003.
- MASSAGUER FUENTES, J., «Los derechos de autor en los medios y soportes electrónicos y digitales», *Diario La Ley*, nº 7800, Sección Tribuna, 2012.
- MASSAGUER FUENTES, J., «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en ALONSO ESPINOSA, F. J. y otros (dir.), *Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
- MARLONEY, M., «Intellectual Property in Cyberspace», *The Bussines Lawyer*, vol. 23, 1997.
- MATERNAA, M., «Protecting generation Z: a brief policy argument advocating vicarious liability for Internet Service Providers», *University of San Francisco Law Review*, vol. 47, 2012.
- MOFFAT, V., «Regulating Search», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 22, 2009.
- MONTERO AROCA, J., *La prueba en el proceso civil*, Civitas, Cizur Menor-Navarra, 2002.
- MONTESINOS GARCÍA, A., «La censura de las páginas web: (a propósito de la “Ley Sinde”», en GÓMEZ COLOMER, J. L., y otros (coord.), *El derecho procesal español del siglo XX a golpe de tango: Liber Amicorum*, en homenaje y para celebrar su LXX cumpleaños, 2012.
- MONTESINOS GARCÍA, A. «La protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, a la luz de la inminente reforma del

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *Diario La Ley*, nº 8361, 2014.

MORALES GARCÍA, O., «Criterios de atribución de responsabilidad penal a los prestadores de servicios e intermediarios de la sociedad de la información», en MORALES PRATS, F., y MORALES GARCÍA, O. (Coord.), *Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet*, Aranzadi, Navarra, 2002.

MOSTERT, F., y SHIWIMMER, M., «Notice and takedown for trademarks», *The Trademark Reporter*, vol. 101, 2011.

NANCY, K., «Website Design and Liability», *Jurimetrics*, vol. 52, 2012.

NIMMER, D., «A riff on fair use in the Digital Millennium Copyright Act», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 148, 2000.

NIMMER, M.B. y NIMMER, D., *Nimmer on Copyright*, ed. 2012.

NORDEMANN, J. B., «Liability for Copyright Infringements on the Internet: Host Providers (Content Providers) - The German Approach», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 2, 2011.

ORTEGA DÍAZ, J. A., «Sitios web y enlaces en Internet. Una reflexión en el ámbito de la Propiedad Intelectual», *Revista de Contratación Electrónica*, nº 35, 2003.

ORTEGA DÍAZ, J. F., *Los enlaces en Internet, Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2006.

ORTEGA DÍAZ, J. F., «Redes P2P y la mal llamada cultura del compartir: el pulso entre el Derecho de autor y las posiciones ciberlibertarias», *Actas de Derechos de Industrial y Derechos de autor*, vol. 31, 2011.

ORZA LINARES, R., «Derechos fundamentas e internet: nuevos problemas, nuevos retos», *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 18, 2012.

- OXBLOOD, R., «Google, China, and Genocide», *Cutl of the dead cow communications*, 2007.
- PALAU RAMÍREZ, F., «Reflexiones sobre los conflictos relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet», en MARTIN OSANTE, J.M. et al. (coord.), *Orientaciones actuales del Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2013.
- PARK, S., «Internet Service Providers' Liability in Spain: Recent Case Law and Future Perspectives», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, nº 1, 2010.
- PARK, S., «Unauthorized televised debate footage in political campaign advertising: fair use and the DMCA», *Southern Law Journal*, vol. 23, 2013.
- PASQUALE, F., «Paradoxes of digital Antitrust: why the FTC failed to explain its inaction on search bias», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 26, nº 2, 2013.
- PATRY, W., *The Fair Use Privilege in Copyright Law*, 2ª ed., Bureau of National Affairs Books, Washington D.C., 1995.
- PEGUERA POCH, M., «La exención de la responsabilidad civil por contenidos ajenos en Internet», en MORALES PRATS, F. y MORALES GARCÍA, O. (coords.), *Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores de los servicios de Internet*, Navarra, 2002.
- PEGUERA POCH, M., «Servicios de la sociedad de la información», en PEGUERA, M. (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Editorial UOC, Barcelona, 2005.
- PEGUERA POCH, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, Comares, Granada, 2007.

- PEGUERA POCH, M., «Internet Service Providers' Liability in Spain: recent case law and future perspectives», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 1, 2010.
- PEGUERA POCH, M., «Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P (comentario a la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, sobre el sitio *web* elrincondejesus)», *Diario La Ley*, nº 7462, 2010.
- PEGUERA POCH, M., «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache», en LÓPEZ-TARRUELLA, A. (Coord.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, Springer, 2012.
- PÉREZ PEREIRA, M., «Los prestadores de servicios de la sociedad de la información: cuestiones generales», *Revista de Contratación Electrónica*, nº 89, 2008.
- PHILLIPS, J., «Google AdWords: Trade Mark Law and Liability of Internet Service Providers», en LÓPEZ-TARRUELLA, A. (Coord.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, TMC Asser- Springer, Berlin, 2012.
- PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad Intelectual y sociedad de la información*, Aranzadi, 2002.
- PLAZA PENADÉS, J., «La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual», en PALAO MORENO, G. y PLAZA PENADÉS, J. (dir.), *Nuevos Retos de la Propiedad Intelectual*, Aranzadi, Navarra, 2009.
- PLAZA PENADÉS, J., «La quintaesencia de la quinta libertad: libre utilización de las obras protegidas por la propiedad intelectual en educación e investigación», en COTINO HUESO, L. (coord.), *Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías*, Publicacions de la Universitat de València, 2012.
- PLAZA PENADÉS, J., «La aparente inocuidad del caso Google», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, nº 30, 2012.
- POSNER, R., *Antitrust law*, 2ª ed. University of Chicago press, Chicago, 2010.

- PRIETO, A., «Los riesgos jurídicos de la utilización de links en sitios web», *Revista Electrónica de Derecho Informático*, nº 42, 2002.
- RAMÍREZ SILVA, P., «Webs de enlaces y propiedad intelectual», *InDret*, vol. 2, 2012.
- RAYNOLDS, K., «One Verizon, two Verizon, Three Verizon, more? - A comment: RIAA v. Verizon and how the DMCA subpoena power became powerless», *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, vol. 23, 2005.
- RIBERA BLANES, B., *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, 1ª ed., Dykinson, Madrid, 2002.
- RIBERA BLANES, B., «Hipervínculos y frames desde la perspectiva del derecho de reproducción del autor», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 13, 2003.
- RICKESON, S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987.
- RICKETSON, S., «Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital». Documento preparado dentro del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Novena Sesión. Ginebra, 23 a 27 de 2003.
- RICKESON, S. y GINSBURG J., *International Copyright and Neighbouring Right-The Berne Convention and Beyond*, vol. II, 2ª edición, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Artículo 18. Derecho de reproducción», en BERCOVITZ RORÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007.
- RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Artículo 20. Comunicación pública», en R. BERCOVITZ (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007.

- RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al artículo 18», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a La Ley De Propiedad Intelectual*, 2ª ed., Civitas-Thomson-Reuters, Cizur Menor, 2009.
- RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Artículo 40 bis. Disposición común a todas las disposiciones del presente capítulo», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a La Ley De Propiedad Intelectual*, 2ª ed., Civitas-Thomson-Reuters, Cizur Menor, 2009.
- ROGEL VIDE, C. y SERRANO GÓMEZ, E., *Manual de Derecho de Autor*, Reus-AISGE, Madrid, 2008.
- ROGERS, R., «The “dirt” on revocation of immunity for websites that “encourage” defamatory posts», *Communications Lawyer*, vol. 29, 2013.
- ROSATI, E., «ECJ interprets InfoSoc exception form ephemeral recordings», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 7, nº 8, 2012.
- RUBIO LABOBA, M., y BLANCO GARCÍA, J. C., «Mejor que un buscador, un encontrador», *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 33, 2010.
- SABLEMAN, M., «Link law revisited: Internet Linking Law at five years», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 16, 2001.
- SAG, M., «Predicting Fair Use», *Ohio State Law Journal*, vol. 73, 2011.
- SAG, M., «The Prehistory of Fair Use», *Brooklyn Law Review*, vol. 6, 2011.
- SÁIZ GARCÍA, C., «La reforma del límite de ilustración de la enseñanza del art. 32 Textos Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, nº 34, 2014.
- SAKATA, H., «De la formación del concepto de autor en el copyright británico», *Revue Internationale du droit d’auteur*, vol. 236, 2013.
- SAMUELSON, P., «Copyright’s Fair use Doctrine and Digital Data», *Communications of the ACM*, vol. 37, nº 1, 1994.
- SAMUELSON, P., «Unbundling Fair Uses», *Fordham law Review*, vol. 77, 2009.

- SAMUELSON, P., *et al.*, «The Copyright Principles Project: Directions for Reform», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 25, 2010.
- SÁNCHEZ ALMEIDA, C., y MAESTRE RODRIGUEZ, J.A., *La Ley de Internet. Régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico*, Servidoc, Barcelona, 2002.
- SÁNCHEZ ARISTI, R., «Enlazadores y pseudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 5, 2012.
- SANCHIS CRESPO, C., «La tutela judicial del derecho al honor, Internet y la blogoesfera», *Diario La Ley*, nº 8035, 2013.
- SEFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations and the Three-Step Test: An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2004.
- SEFTLEBEN, M., «Fair Use in The Netherlands - A Renaissance?», *Tijdschrift voor auteurs, media en informatierecht*, vol. 33, nº 1, 2009.
- SEFTLEBEN, M., «The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair use Legislation» *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, 2010, vol. 1, 2010.
- SEFTLEBEN, M., «Brinding the differences between copyright's legal traditions –the emerging EC Fair use Doctrine», *Journal Copyright Society of the U.S.A.*, vol. 57, 2010.
- SEFTLEBEN, M., «Internet Search Results- A permissible Quotation?», *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, vol. 235, nº 1, 2013.
- SELTZER, L. E., *Exemptions and fair use in copyright –The exclusive rights tensions in the 1976 Copyright Act*, Cambridge, 1978.
- SERRANO GÓMEZ, E., «Napster y la propiedad intelectual ¿una relación imposible?», *Actualidad civil*, nº 3, 2001.

- SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías*, Cívitas, Madrid, 2000.
- SCHLACHTER, E., «Caching on the Internet», *Cyberspace Lawyer*, vol. 1, nº 7, 1996.
- SHANAHAN, J., «Rethinking the Communications Decency Act: Eliminating Statutory Protections of Discriminatory Housing Advertisements on the Internet», *Federal Communications Law Journal*, vol. 60, 2007.
- SHERIDANA, D., «Zeran v. AOL and the effect of section 230 of the Communications Decency Act upon liability for defamation on the Internet», *Albany Law Review*, vol. 61, 1997.
- SIRINELLI, P., «Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos». Taller sobre cuestiones de aplicación del tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) celebrado en Ginebra los días 6 y 7 de diciembre de 1999.
- SMITH, M., «Liability for autocomplete defamation: combating the power of suggestion», *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, 2013.
- SOL MUNTAÑOLA, M., (Mod) MARÍN LÓPEZ, J., ERDOZAIN, J. C., GONZÁLEZ, A., «Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital? Mesa redonda: El test de las tres etapas y la comunicación pública», FUOC, 2005.
- SPELMAN, K. y CASLIN, B., «La Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF) v. Google: A Parisian Story of the Berne Convention and Online Infringement Claims», *The California International Law Journal*, vol. 19, nº 1, 2011.
- STROWEL, A., «La responsabilidad de los intermediarios en Internet: actualidades y temas acerca de las hiperuniones», *Revue Internationale du droit d'auteur*, nº 185, 2000.



- STROWEL, A., y IDIE, N. «La responsabilité des intermediaires sur Internet: actualités et question des hyperliens (Premiere Partie)», *Revue Internationale du droit d'auteur*, nº 185, 2000.
- TAYLOR, G., «Search Quality and Revenue Cannibalization by Competing Search Engines», *Journal of Economics & Management Strategy*, vol. 22, 2013.
- TERUEL LOZANO, G., «El legislador y los riesgos para la libertad de expresión en Internet: notas sobre las garantías constitucionales de la libertad de expresión en la LSSICE y en la Disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible», en COTINO HUESO, L. (ed.), *Libertades de expresión e información en internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías*, Universitat de València, València, 2011.
- THI PHAN, D., «Will fair use function on the Internet?», *Columbia Law Review*, vol. 98, 1998.
- TOTAH, S. J., «Copyright Law», *Golden Gate University Law Review*, vol. 17, nº 1, 2010.
- TRAVIS, H., «Opting out of the Internet in the United States and the European Union: copyright, safe harbors, and International Law», *Notre Dame Law Review*, vol. 84, 2008.
- URBAN, J. M. y QUILTER, L., «Efficient process or “chilling effects”? Takedown notices under section 512 of the Digital Millennium Copyright Act», *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, vol. 22, 2006.
- VAN DER NOLL R., y OTROS, «Flexible copyright. The law and economics of introducing a Open Norm in the Netherlands», *SEO Economic Research, IVIR, SEO-report nº 60*, 2012.
- VIDAL PORTABALES, J. I., «Algunos aspectos problemáticos de las redes P2P: especial referencia al caso francés (HADOPI)», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, vol. 29, 2008-2009.

- VOLOKH, E. y FALK, D., «Google First Amendment protection for results», *Journal of Law, Economics & Policy*, vol. 8, 2012.
- VON LEWINSKI, S., *International copyright law and policy*, Oxford Press University, Oxford, 2008
- WALKER, C., «Application of the DMCA safe harbor provisions to search engines», *Virginia Journal of Law & Technology*, vol. 9, 2004.
- WALTER, M. W., y VON LEWINSKY, S., *European Copyright Law: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- WANT, R. «Harry Potter and the Order of the Court: The J.K. Rowling Copyright Case and the Question of *Fair use*», *Nationcourts.com*, 2008.
- WESTKAMP, G., «The “Three-Step test” and copyright limitations in Europe: European copyright Law between approximation and national decision making»; *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, vol. 56, 2008.
- WIEBE, A., «Vertrauensschutz und geistiges Eigentum am Beispiel der Suchmaschinen», *GRUR*, 2011.
- WILDPANER, C., *The U.S. Digital Millenium Copyright Act, A Challenge for Fair Use in the Digital Age*, Vienna, 2004.
- WRIGHT, R., «The “Three- Step Test” and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation», *Journal of World Intellectual Property*, vol. 12, nº 6, 2009.
- WU, T., «Machine Speech», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 161, 2013.
- XALABARDER PLANTADA, R., «Los límites a los fines de propiedad intelectual para fines educativos en Internet. Límites para fines educativos», *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, nº 29, 2008.
- XALABARDER PLANTADA, R., «Google News and Copyright», en LÓPEZ-TARRUELLA, A. (Coord.), *Google and the Law - Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, Springer, 2012.

YANGUAS GÓMEZ, R., *Contratos de conexión a Internet, «hosting» y búsqueda*, Civitas, Cizur Menor, 2012.

ZIEGLOWSKY, A., «Immoral immunity: using a totality of the circumstances approach to narrow the scope of section 230 of the Communications Decency Act», *Hastings Law Journal*, vol. 61, 2010.

ZINITI, C., «The optimal liability system for online service providers: how Zeran v. American Online got it right and Web 2.0 proves it», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 23, 2008.

ZIYANG, L., HUANG Y. y CHEN, Y., «Improving XML Search by Generating and Utilizing Informative Result Snippets», *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 35, nº 3, 2010.



## JURISPRUDENCIA

### Unión Europea.

STJUE (Sala Sexta) *Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA*, de 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89)

STJUE (Sala Tercera) *Mediakabel BV contra Commissariaat voor de Media*, de 2 de junio de 2005 (C-89/04)

STJUE (Sala Tercera) *Lagardère Active Broadcast contra Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) y Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)*, de 14 de julio de 2005 (C-192/04)

STJUE (Sala Tercera) *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y Rafael Hoteles SA*, de 7 de diciembre de 2006 (asunto C-306/05).

STJUE (Sala Cuarta) *Infopaq International A/S y Danske Dagblades Forening*, de 16 de Julio de 2009 (asunto C-5/08).

Auto TJUE (Sala Séptima) *Organismós Sillogikís Diachéirisis Dimiourgón Theatrikón kai Optikoakoustikón Érgon / Diváni Akrópolis Anónimi Xenodocheiakí kai Touristikí Etaireía*, de 18 de marzo de 2010 (asunto C- 136/09)

STJUE (Gran Sala) *Google France vs. Louis Vuitton*, de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C- 236/08 a C- 238/08).

STJUE (Gran Sala) *Football Association Premier League y otros*, de 4 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C- 403/08 y C- 429/08)

STJUE (Sala Tercera) *Scarlet Extended SA contra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, de 24 de noviembre de 2011 (asunto C -70/10)

STJUE (Sala Tercera) *Eva-Maria Painer y Standard VerlagsGmbH y otros*, de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10)

STJUE (Sala Tercera) *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contra Netlog NV*, de fecha 16 de febrero de 2012 (asunto C- 360/10)

STJUE (Sala Cuarta), Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner, de 21 de junio de 2012 (asunto C-5/11)

STJUE (Gran Sala) *L' Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09)

STJUE (Sala Tercera) *Società Consortile Fonografici (SCF) contra Marco Del Corso*, de 15 de marzo de 2012 (asunto C-135/10)

STJUE (Sala Tercera), *Football Dataco Ltd y otros contra Sportradar GmbH y Sportradar AG*, de 18 de octubre de 2012 (asunto C-173/11)

STJUE (Sala Cuarta), *ITV Broadcasting Ltd y otros contra TV Catch Up Ltd.*, de 7 de marzo de 2013 (asunto C-607/11)

STJUE (Sala 5ª) *Innoweb BV vs. Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV*, de 19 de diciembre de 2013 (asunto C-202/12)

STJUE (Sala Cuarta) *Nils Svensson y otros contra Retriever Sverige AB*, de 13 de febrero de 2014 (asunto C-466/12)

STJUE (Sala Cuarta) *UPC Telekabel Wien GmbH* contra *Constantin Film Verleih GmbH* y *Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, de 27 de marzo de 2014 (asunto C-314/12)

STJUE (Sala Cuarta) *Public Relations Consultants Association Ltd* y *Newspaper Licensing Agency Ltd* y otros, de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/13)

STJUE (Sala Séptima), *Sotiris Pappasavvas* y *O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd*, *Takis Kounnafi*, *Giorgos Sertis*, de 11 de septiembre de 2014 (asunto C- 291/13)

STJUE (Sala Noventa), *BestWater International GmbH* contra *Michael Mebes*, *Stefan Potsch*, de 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13)

## **España.**

STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 773/2009 de 9 diciembre [RJ 2010\131]

STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 316/2010 de 18 mayo [RJ 2010\2319]

STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 72/2011 de 10 febrero [RJ 2011\313]

STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 172/2012, de 3 de abril de 2012 [RJ 2012\5272]

STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 742/2012 de 4 diciembre [RJ 2013\195]

STS (Sala de lo Civil, sec. 1ª), nº 128/2013 de 26 febrero [RJ 2013\2580]

STS (Sala de lo Civil), nº 144/2013 de 4 de marzo [RJ 2013\3380]

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª), de 31 de mayo de 2013, [RJ 2013\4560]

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª), de 31 de mayo de 2013 [RJ 2013\4561]

SAP de Salamanca, nº 27/2000 de 23 de marzo [ARP 2000\2289]

SAP de Madrid (sec. 1ª), nº 465/2001 de 27 de julio [ARP 2001\764]

SAP de Barcelona (sec. 15ª), de 27 de junio de 2002 [AC 2002\1551]

SAP de Barcelona (sec. 15ª), de 31 de octubre de 2002 [JUR 2004\54771]

SAP de Madrid (sec. 14ª), nº 26/2003 de 23 de diciembre [JUR 2004\90140]

SAP de Barcelona (sec. 15ª), de 5 de marzo de 2004 [AC 2004\479]

SAP de Madrid de 6 de febrero de 2006 [AC 2006\188]

SAP de Alicante (sec. 8ª), nº 3/2007, de 9 enero de 2007 [AC 2007\1398]

SAP de Islas Baleares (sec. 3ª), nº 65/2007, de 22 de febrero [JUR 2007\23883]

SAP de Madrid (sec. 28ª) de 6 de julio de 2007 [AC 2007\1146]

SAP de Navarra (sec. 3ª), nº 223/2007 de 20 diciembre [JUR 2008\184519]



SAP de Madrid (sec. 10ª), nº 511/2008 de 16 de julio [JUR 2008\376933]

SAP de Barcelona (sec. 15ª) nº 317/2008 de 17 septiembre [JUR 2012\150848]

SAP de Lugo (sec. 1ª), nº 538/2009, de 9 de julio [JUR 2009\328919]

SAP de Madrid (sec. 13ª), nº 420/2009 de 22 de septiembre [JUR 2009\107918]

AAP de Barcelona (sec. 3ª), nº 732/2009 de 11 noviembre [JUR 2010\44802]

SAP de Madrid (sec. 11ª), nº 90/2011 de 2 de febrero [AC 2011\374]

SAP de Barcelona (sec. 19ª), nº 98/2010 de 3 de marzo [AC 2010\94]

SAP de Madrid (sec. 21ª), nº 181/2010 de 13 de abril [AC 2010\1002]

SAP de Badajoz (sec. 3ª), nº 280/2010, de 17 de septiembre de 2010 [AC 2010\1375]

SAP de Málaga (sec. 4ª) nº 540/2011 de 24 de octubre [JUR 2012\45172]

SAP de Cádiz (sec. 2ª), nº 326/2010 de 4 de noviembre [AC 2011\652]

SAP de Las Palmas (sec. 5ª), nº 475/2010 de 5 de noviembre [JUR 2011\252855]

SAP de Madrid (sec. 8ª), nº 468/2010 de 8 de noviembre [AC 2010\2096]

SAP de Madrid (sec. 21ª), nº 526/2010 de 23 de noviembre [AC 2010\2349]

SAP de Barcelona (sec. 14ª) nº 707/2010 de 29 noviembre [AC 2011\141]

SAP de Valencia (sec. 11ª), nº 799/2011 de 30 de diciembre [JUR 2012\77165]

SAP de Toledo (sec. 1ª), núm. 41/2012 de 1 de junio [JUR 2012\253135]

SAP de Madrid (sec. 21ª) nº 526/2012 de 23 de noviembre [AC 2010\2349]

SAP de Barcelona (sec. 4ª), nº 76/2013 de 13 de febrero [JUR 2013\217320]

SAP de Castellón (sec. 3ª), nº 184/2013 de 29 abril [JUR 2013\302782]

SAP de Cádiz (sec. 2ª), nº 154/2013 de 11 junio [AC 2013\1499]

SAP de Barcelona (sec. 15ª), nº 470/2013 de 18 de diciembre [JUR 2014\19853]

SAP de Madrid (sec. 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo [AC 2014\652]

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de 3 noviembre 2004 [AC 2005\45]

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 41/2007 de 30 de marzo [JUR\2008\349420]

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, nº 67/2010 de 9 marzo [JUR 2010\90760].

Sentencia Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, nº 289/2010 de 20 de septiembre [AC 2010\1462].

## **Estados Unidos.**

*Gray v. Russell*, 10 F. Cas. 1035 (No. 5,728) (C.C.D. Mass. 1839)

*Folsom v Marsh* 9 F. Cas. 342 (No. 4,901) (C.C.D. Mass. 1841)

*Lawrence v. Dana* 15 Fed. Cas. 26 (1869)

*Dellar v Samuel Goldwyn, Inc.*, 104 F.2d 661 (2d Cir. 1939)

*Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304 (2d Cir. 1963)

*Gershwin Pub. Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc*, 443 F.2d 1159 (C.A.N.Y. 1971)

*Williams & Wilkins Co. v. U.S.*, 420 U.S. 376 (1975)

*Consumers Union of United States, Inc. v. General Signal Corp.*, 724 F.2d 1044 (2d Cir. 1983)

*Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984)

*Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.* 471 U.S. 539 (1985)

*Fisher v. Dees*, 794 F.2d 432 (9th Cir. 1986)

*Maxtone-Graham v. Burtchaell*, 803 F.2d 1253 (2d Cir. 1986)

*Hustler Magazine Inc. v. Moral Majority Inc.*, 796 F.2d 1148 (9th Cir. 1986)

*Salinger v. Random House* 811 F.2d 90 (2d Cir. 1987)

*New Era Publications International ApS v. Henry Holt and Co., Inc.*, 873 F.2d 576 (2d Cir. 1989)

*Weissmann v. Freeman*, 868 F.2d 1313 (2d Cir. 1989)

*Association of Medical Colleges v. Cuomo*, 928 F.2d 519 (2d Cir 1990)

*Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods Inc.*, 902 F.2d 829 (11th Cir. 1990)

*New Era Publications Intern., ApS v. Carol Pub. Group*, 904 F.2d 152 (2d Cir. 1990)

*Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp.*, 758 F. Supp. 1522 (S. D. N.Y. 1991)

*Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp.*, 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991)

*United States of America vs Robert Tappan Morris*, 928 F.2d 504 (2d Cir. 1991)

*Wright v. Warner Books*, 953 F.2d 731 (2d Cir 1991)

*Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.*, 964 F.2d 965 (9th Cir. 1992)

*MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993), *cert. dismissed*, 510 U.S. 1033 (1994)

*Playboy Enterprises vs. Frena* 839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla. 1993)

*Amsinck v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 862 F. Supp. 1044 (S.D. N.Y. 1994)

*Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994)  
*Subafilms Ltd. v. MGM–Pathe Comm'n Co.*, 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994)

*Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995)

*Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Services Co*, 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995)

*Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996)

*Princeton Univ. Press v. Michigan Document Servs.*, 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996)

*Sega Enterprises Ltd. vs MAPHIA*, 948 F. Supp. 923 (N.D. Cal. 1996)

*American Civil Liberties Union v. Reno*, 929 F. Supp. 824 (E.D. Pa. 1996), *affirmed*, *Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 (1997)

*Futuredantics, Inc. v. Applied Anagramics, Inc.*, 45 U.S.P.Q.2d 2005 (C.D. Cal. 1997), *affirmed without pub. op.*, 152 F.3d 925 (9th Cir. 1998)

*Kenneth M. Zeran, v. America Online*, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997)

*Marobie-FL vs. Nat. Assn. Of Fire Equipment Distributors* 983 F. Supp. 1167 (N.D. Ill. 1997)

*Reno v. ACLU*, 521 U.S. 844 (1997)

*Shea v. Reno*, 930 F. Supp. 916 (S.D.N.Y. 1996), *affirmed*, 521 U.S. 1113 (1997)

*Washington Post Co. v. TotalNews, Inc.*, 97 Civ. 1190 (S.D. N.Y. 1997)

*Alta Vista Corp., Ltd. V. Digital Equipment Corp.* 44 F.Supp.2d 72. (D.C.D. Massachusetts 1998)

*Bernstein v. JC Penney, Inc.*, 26 Media L. Rep. (BNA) 2471, 50 U.S.P.Q.2d 1063, 1998 (C.D. Cal. 1998)

*Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998)

*Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104 (2d Cir.1998)

*L.A. News Serv. v. Reuters Television Int'l, Ltd.*, 149 F.3d 987 (9th Cir. 1998)

*Sundeman v. Seajay Soc'y*, 142 F.3d 194 (4th Cir 1998)

*Hard Rock Cafe Intern. (USA) Inc. v. Morton*, 1999 WL 717995 (S.D. N.Y. 1999)

*Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc.*, 75 F. Supp. 2d 1290 (D. Utah 1999)

*A&M Records Inc. v. Napster, Inc.*, 54 U.S.P.Q.2d 1746 (N.D. Cal. 2000)

*Ben Ezra, Weinstein, and Co. v. America Online, Inc.*, 206 F.3d 980 (10th Cir. 2000)

*Costar Group Inc. v. Loopnet, Inc.*, 164 F. Supp. 2d 688 (D. Md. 2001)

*Ticketmaster Corp. v. Tickets.Com, Inc.*, 54 U.S.P.Q.2d 1344 (C.D. Cal. 2000)

*ALS Scan, Inc. v. RemarQ Cmtys., Inc.*, 239 F.3d 619 (4th Cir. 2001)

*A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)

*Costar Grp. Inc. v. Loopnet, Inc.*, 164 F. Supp. 2d 688 (D. Md. 2001)

*Hendrickson v. eBay, Inc.*, 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001)

*SunTrust Bank v. Houghton Mifflin, Co.*, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001)

*Arista Records, Inc. v. Mp3Board, Inc.*, 2002 Copr. L. Dec. P 28483, 2002 (S.D. N.Y. 2002)

*In re Aimster Copyright Litigation*, 252 F. Supp. 2d 634 (N.D. Ill. 2002)

*Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d 1146 (C.D. Cal. 2002)

*Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003)

*Hendrickson v. Amazon.com, Inc.*, 298 F. Supp. 2d 914 (C.D. Cal. 2003)

*In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643 (7th Cir.2003)

*Kelly v. Arriba Soft Corp.* 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)

*Recording Industry Ass'n of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc.*, 351 F.3d 1229 (C.A C.D.C.2003)

*Search King Inc v. Google Technology, Inc*, United States District Court (W.D. Okla. May 27, 2003)

*United States v. Aina-Marshall*, 336 F.3d 167 (2nd Cir.2003).

*Batesville Services, Inc. v. Funeral Depot, Inc.*, United States District Court, S.D. Indiana, Indianapolis Division. November 10, 2004, Not Reported in F. Supp. 2d 2004 Copr. L. Dec. P 28, 901

*Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090 (W.D. Wash. 2004)

*Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072 (9th Cir. 2004)

*Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 259 F. Supp. 2d 1029 (C.D. Cal. 2003), afirmada, 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004), anulada por otros motivos y remitida, 545 U.S. 913, 125 S. Ct. 2764, 162 L. Ed. 2d 781 (U.S. 2005)

*NXIVM Corp. v. The Ross Institute*, 364 F.3d 471 (2d Cir. 2004)

*Online Policy Group v. Diebold, Inc.*, 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D. Cal. 2004)

*Perfect 10, Inc. v. CC Bill, LLC*, 340 F.Supp.2d 1077 (C.D.Cal.2004)

*Perfect 10, Inc. vs Visa Intern. Service Ass'n*, 71 U.S.P.Q.2d 1914 (N. D. Cal. 2004)

*Rossi v. Motion Picture Ass'n of Am.*, 391 F.3d 1000 (9th Cir. 2004)

*UMG Recordings, Inc. v. Bertelsmann AG*, 222 F.R.D. 408 (N.D. Cal. 2004)

*Dudnikov v. MGA Entm't, Inc.*, 410 F.Supp.2d 1010 (D. Colo. 2005)

*In re Subpoena To University of North Carolina at Chapel Hill*, 367 F.Supp.2d 945 (M.D.N.C. 2005)



*Marvel Enterprises, Inc. v. NC Soft Corp.*, F.Supp.2d 74 (C.D. Cal. 2005)

*Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Gorkster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005)

*Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd.*, 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006)

*Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006)

*Field v. Google Inc.*, 412 F. Supp. 2d 1106 (D. Nev. 2006)

*800-JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc.*, 437 F.Supp.2d 273 (D.N.J.2006)

*Interscope Records v. Does 1-7*, 494 F.Supp.2d 388 (E.D.Va.2007)

*Kinderstart.com, LLC v. Google, Inc.*, (N.D. Ca., Mar. 16, 2007)

*Langdon v. Google, Inc.*, 474 F.Supp.2d 622 (2007)

*Murawski v. Pataki*, 514 F.Supp.2d 577 (S.D.N.Y.2007)

*Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007),  
amending 487 F.3d 701 (9th Cir. 2007)

*Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC*, 488 F.3d 1102 (9<sup>th</sup> Cir. 2007)

*Parker v. Google, Inc.*, 242 Fed. Appx. 833, R.I.C.O. Bus. Disp. Guide  
(CCH) P 11316 (3<sup>rd</sup> Cir. 2007)

*Perfect 10 v. Google, Inc.*, 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal. 2006),  
confirmada en parte, revisada en parte y revocada en parte, 487 F.3d  
701 (9th Cir. 2007), opinion modificada y sustituida, 508 F.3d 1146

(9th Cir. 2007) y afirmada en parte, revocada en parte y remitida, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)

*United States v. Ziegler*, 474 F.3d 1184 (9th Cir.2007)

*Universal Comm. Sys. v. Lycos, Inc.*, 478 F.3d 413 (1st Cir. 2007)

*Chicago Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, Inc. v. Craigslist, Inc.*, 519 F.3d 666 (7th Cir. 2008), as amended, (May 2, 2008)

*Fair Hous. Council of San Fernando Valley v. Roommates.com, LLC*, 521 F.3d 1157, 1162 (9th Cir. 2008)

*Io Grp., Inc. v. Veoh Networks, Inc.*, 586 F. Supp. 2d 1132, 1143 (N.D. Cal. 2008)

*Jalbert v. Grautski*, 554 F. Supp. 2d 57, 68 (D. Mass. 2008)

*Lenz v. Universal Music Corp.*, 572 F. Supp. 2d 1150 (N.D. Cal. 2008)

*Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc.*, 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008), cert. denied, 129 S.Ct. 2890 (2009)

*Arista Records LLC v. Usenet.com*, 633 F. Supp. 2d, 124 (S.D.N.Y. 2009)

*A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009)

*Brave New Films 501(c)(4) v. Weiner*, 626 F.Supp.2d 1013 (2009)

*Bourne Co. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 602 F. Supp. 2d 499 (S.D.N.Y. 2009)

*Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, 611 F.Supp.2d 342 (2009)

*Twelve Inches Around Corp. v. Cisco Systems, Inc.*, (S.D.N.Y. 2009)

*UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks, Inc.*, 665 F.Supp.2d 1099 (C.D. Cal. 2009)

*Zango, Inc. v. Kaspersky Lab, Inc.*, 568 F.3d 1169, 1173 (2009)

*Cosmetic Ideas, Inc. v. IAC/Interactivecorp.*, 606 F.3d 612 (9th Cir. 2010)

*Design Furnishings, Inc. v. Zen Path, LLC*, Not Reported in F.Supp.2d (2010)

*Johnson v. Arden*, 614 F.3d 785 (C.A.8 (Mo.) 2010)

*Perfect 10, Inc. v. Google, Inc.*, 2010, WL 9479059, (C.D.Cal. 2010)

*Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2nd Cir. 2010)

*Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010)

*Arista Records LLC v. Lime Group LLC*, 784 F. Supp. 2d 398 (S.D. N.Y. 2011)

*Balvage v. Ryderwood Improvement and Serv. Ass'n, Inc.*, 642 F.3d 765 (9th Cir. 2011)

*Black v. Google, Inc.*, (9th Cir. 2011)

*Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, L.L.C.*, 821 F. Supp. 2d 627, (S.D.N.Y. 2011)

*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, - U.S. -, 131 S. Ct. 2060, 2070-71, 179 L.Ed.2d (2011)

*Habush v. Cannon*, Milwaukee County Circuit Court case 09-CV-18149. Decision of Judge Charles Kahn, June 8, 2011

*Holomaxx Technologies Corporation vs. Yahoo!*, No. 10-cv-04926 JF (PSG 2011)

*Holomaxx Technologies Corporation, v. Microsoft Corporation*, No. 10-cv-04924 JF (HRL 2011)

*Maximized Living, Inc. v. Google, Inc* (N.D. Cal. 2011)

*Oulette v. Viacom*, 2011 (D. Mont. March 31, 2011)

*Rock River Commc'ns, Inc. v. Universal Music Group, Inc.* (C.D. Cal. 2011)

*Smith v. Summit Entertainment LLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 60246 (N.D. Ohio 2011)

*Shropshire v. Canning*, 809 F.Supp.2d 1139 (2011)

*UMG Recordings v. Augusto*, 558 F. Supp. 2d 1055, (C.D. Cal. 2008), affirmed on other grounds, 628 F.3d 1175 (9<sup>th</sup> Cir. 2011)

*UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 667 F.3d 1022 (9th Cir. 2011)

*Cambridge University Press v. Becker*, 863 F. Supp. 2d 1190 (N.D. Ga. 2012)

*Gaston v. Facebook, Inc.*, No. 3:12-cv-0063-ST. (D. Or. 2012)

*Hare v. Richie* (D.Md 2012)

*In Authors Guild, Inc. v. HathiTrust* (S.D.N.Y. Oct. 10, 2012)

*Jones v. Dirty World Entm't Recordings, LLC*, 840 F. Supp. 2d 1008 (E.D. Ky. 2012)

*Flava Works, Inc. vs Gunfer*, 689 F.3d 754 (7th Cir. 2012)

*Obodai v. Demand Media, Inc.*, No. 11 Civ. 2503, 3 (PKC) (S.D.N.Y. 2012)

*Ouellette v. Viacom Intern., Inc.*, Not Reported in F.Supp.2d (2012)

*PlayCity, Inc. v. Conduit Ltd.*, Not Reported in F.Supp.2d (2012)

*Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012)

*Wolk v. Kodak Imaging Network, Inc.*, 840 F.Supp.2d 724, (S.D.N.Y.2012)

*WPIX, Inc. v. ivi, Inc.*, 691 F.3d 275 (2d Cir. 2012)

*Agency for Int'l Dev. v. Alliance for Open Soc'y Int'l*, 133 S. Ct. 2321, 2013

*Author's Guild, Inc. v. Google, Inc.*, 2013 U.S. Dist. Lexis 162198, 2013 WL 6017130, appeal pending (2d Cir.)

*Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC*, F.Supp.2d, 7 (DC, SDNY 2013)

*Capitol Records, Inc. v. MP3tunes, LLC*, (DC, SDNY 2013)

*Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013)

*Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020 (9th Cir. 2013)

*Disney Enterprises, Inc. vs. Hotfile Corp.* (DC S.Fl. 2013)

*Minden Pictures, Inc. v. Pearson Educ., Inc.*, No. 11–5385–WHA, 2013 WL 71774 (N.D. Cal. Jan 7, 2013)

*Perfect 10, Inc. v. Yandex N.V.*, Not Reported in F.Supp.2d (2013), 2013 WL 4777189, 6 de septiembre de 2013.

*Signature Management Team, LLC v. Automattic, Inc.*, (N.D. Cal. 2013)

*UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1022 (9th Cir. 2013)

*Viacom Int'l Inc. vs Youtube*, 940 F.Supp.2d 110 (SDNY April 18, 2013)

*Perfect 10, Inc. Vs Giganews, Inc.*, nº 11-7098 (C.D. Cal. Jan. 29, 2014)

## **Alemania.**

*BGH*, 29 de junio de 2000, *Germania 3*

*BGH*, 11 de julio de 2002, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*

*BGH*, 23 de septiembre de 2003, VI ZR 335/02, 2004 MMR 166.

*BGH*, 11 de marzo de 2004, *Internet-Versteigerung I*

*BGH*, 19 de abril de 2007, *Internet-Versteigerung II*

*BGH*, 12 de julio de 2007, *Jugendgefährdende Medien bei Ebay.*

*BGH*, 30 de abril de 2008, *Internet-Versteigerung III*

*BGH*, 29 de abril de 2010, *Vorschaubilder I*

*BGH*, 19 de octubre de 2011, *Vorschaubilder II*

*BGH*, 25 de octubre de 2011, *Prüfungspflichten für Bloghoster*

*BGH*, 27 de marzo de 2012 - VI ZR 144/11

*BGH*, 12 de julio de 2012, *Alone in the Dark*

*BGH*, 16 de mayo de 2013, ZR 216/11, *Kinderhochstühle im Internet III*

*BGH*, 15 de agosto de 2013, *Rapidshare*.

OLG de Hamburgo, 2 de julio de 2008, *Rapidshare I*

OLG de Hamburgo, 14 de enero de 2009, *Usenet I*

OLG de Hamburgo, de 28 de enero de 2009, *Alphaload*

OLG de Hamburgo, 30 de septiembre de 2009 *Rapidshare II*

OLG de Hamburgo, 29 de septiembre de 2010, *Sevenload*

OLG de Hamburgo, 14 de marzo de 2012 *Rapidshare III*

OLG de Stuttgart, 2 de octubre de 2013, 4 U 78/13

LG de Düsseldorf, 25 de enero de 2006, 12 O 546/05, 2006 CR 563 et seq.

LG de Hamburgo, de 26 de septiembre de 2008, caso 308 O 248/07

LG de Hamburgo, de 12 de junio de 2009, Az.: 310 O 93/08; ZUM 2009, 863

Amtsgericht Winsen/Luhe, de 6 de junio de 2005, *Haftung des Forenbetreibers*

KG de Berlín, 20 de marzo de 2006, 10W 27/05, Admin C.

LG de Munich, 11 de enero de 2011, caso número O 2793/05, 2006 MMR 332, 334 *et seq*

### **Bélgica.**

*Cour de Cassation de Belgique*, 3 de febrero de 2004 [P.03.1427.N.]  
L'application de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l'information comme cause d'excuse.

*Cour d'appel de Bruselas*, 5 de mayo de 2011, *Google c. Copiepresse et al.*

### **Francia.**

*Cour de cassation*, 28 de febrero de 2006, *Mulholland Drive*

*Cour de cassation*, 17 de febrero de 2011, *Société Nord-Ouest & UGC Images v Dailymotion*

*Cour de cassation*, 3 de mayo de 2012, *eBay c. Louis Vuitton Malletier*

*Cour de cassation*, 12 de julio de 2012, *Google & Aufeminin.com v Mr X*



*Cour de cassation, 12 de julio de 2012, Les Dissimulateurs*

*Cour de cassation, 12 de Julio de 2012, l’Affaire Clearstream*

*Cour d’appel de París, 25 de mayo de 2001, SA Keljob C/ SA Cadremploi*

*Cour d’appel de de París, 22 de abril 2005, Perquin and UFC Que Choisir v. SA Films Alain Sarde, Sté Universal Pictures vidéo France et al.*

*Cour d’appel de Versailles, 12 de diciembre de 2007, Les Arnaques.com c. Editions Régionales de France*

*Cour d’appel de Paris, de 14 de enero de 2011, Dailymotion v. Zadig Production*

*Cour d’appel de Paris, de 26 de enero de 2011, Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) v. Google France, SARL y Google Inc*

*TGI de Nanterre, 24 de mayo de 2000, UEJF c/SA Multimania production*

*TGI de Paris, 8 de enero de 2001, Cadremploi v Keljob*

*TGI de Paris, 12 de julio de 2001, aff. Association J’accuse ! ...action internationale pour la justice, AIPJ, La Licra et autres c/ Association française d’accès et des services Internet (AFA), 13 fournisseurs d’accès et prestataires techniques d’Internet [ordonnance de référé]*

*TGI de Paris, 13 de junio de 2005, Uejf et autres / Free, AOL et autres*

*TGI de Paris, 27 de febrero de 2006. Alain Afflelou / Google, Free. [Ordonnance de référé]*

*TGI de Paris, 19 de octubre 2007, Zadig Productions v Google Vidéo*

*TGI de Paris, 20 de mayo de 2008, SAIF c. Google France, Google Inc.*

*TGI de Paris, 9 de octubre de 2009, H & K, André R. c. Google*

*TGI de Paris, 29 de mayo de 2012, TF1, TF1 Vidéo, TF1 droits audiovisuels, LCI and e-TF1 v YouTube*

*Conseil Constitutionnel de France, 10 de junio de 2004, decisión n° 2004-496, de 10 de Julio de 2004*

## **Holanda.**

*Tribunal Supremo (Hoge Raad), 20 de octubre de 1995, [1996], Dior v. Evora*

*Corte de Apelación de La Haya, 4 septiembre 2003, Scientology/Spaink*

*Corte del Distrito de la Haya (Rechtbank Den Haag), 2 de marzo de 2005, Computerrecht*

*Corte de Apelación (Gerechtshof) de Arnhem, 4 de julio de 2006, NVM/Alletekoopstaandehuizen.nl*

*Corte del Distrito de Alkmaar, 7 de agosto de 2007*

*Tribunal de La Haya, 25 de junio 2008, caso n° 246698, LJN BD5690*

## **Reino Unido.**

*Byrne v. Deane [1937] 1KB 818, de 1 de enero de 1937*

*Godfrey v Demon Internet Ltd* [2001] QB 201

*Bunt v Tilley & Ors* [2006] EWHC 407 (QB), 10 de marzo de 2006

*Metropolitan International Schools Ltd v Designtecnica Corporation*[2011] 1 W.L.R. 1743, de 16 de julio de 2009

*Kaschke v Gray & Anor* [2010] EWHC 690 (QB), de 29 de marzo de 2010

*Twentieth Century Fox Film Corp & Ors v British Telecommunications Plc* [2011] EWHC 1981 (Ch), de 28 de julio de 2011

*Davison v Habeeb & Ors* [2011] EWHC 3031 (QB), de 25 de noviembre de 2011

*Tamiz v Google Inc Google UK Ltd* [2012] EWHC 449 (QB), de 2 de marzo de 2012

*Tamiz v Google Inc* [2013] EWCA Civ 68, de 14 de febrero de 2013

### **Tribunal Europeo de Derechos Humanos.**

*Roemen & Schmidt v. Luxembourg*, de 25 de febrero de 2003

*Delfi AS vs. Estonia*, de 10 de octubre de 2013



## ADENDA I. SUMMARY

Search engines are nowadays configured as indispensable tools to locate easily any information among the existing three billion web pages on the net. These search engines are *de facto* as basic tools to users in order to have access to information, culture and education, so they are becoming a vital tool for the free development of individuals.

Since Internet was created, its context (in which these tools are framed) and the unstoppable evolution of digital technology have triggered a problematic issues around intellectual property rights. This digital revolution, in unimaginable terms, is approaching information to the public, since the easy access to the content available on the net means more opportunities to cultural industries, to the creation and distribution of content; nevertheless, the exponential volume of offenses, among others, to copyright, is the compensation of the era of the «free flow of information».

Both premises, *i.e.* search engines and copyright are the *leitmotif* of this study, as they called author's attention as questioned about the results page shown after the request for information. Results in the form of links, news, videos or pictures, among many other possibilities, which probably lead to publish content without authorization of the proprietor and behave, with probability, infringement of its exclusive rights.

The purpose of this research study restrains to copyright infringements done by search engines (specifically: thumbnails, snippets and links to cache copy), and -when it would be appropriate-, the possible exemption of infringement liability.

It is a topic of current importance because these activities, done by search engines, sometimes violate exclusive rights of the holders of the works to show your protected content in the results page without authorization or facilitate any third party illegal content.

As it will be seen, the (Spanish and other European countries) jurisprudence is finding solutions outside the scope of copyright, in order to determine that there is no copyright infringement, as *de lege data* do not concur any exception or limitation under Intellectual Property Law to legitimize the unauthorized use of the copyrighted work, neither is allowed to create new exceptions or limitations and, of course, it is not possible to make a flexible interpretation of these exceptions according to the Three Steps Test rule. In quite different terms, US law, and its open copyright system of exceptions and limitations shows that the same activities are legitimized by fair use doctrine, so that applicators of US law do not have to drawn upon legal engineering in order to cover the use of a protected work by a search tool, so long as its conditions are met.

This thesis aims to show, respect to the application of the rules of intellectual property to these activities done by search engines (thumbnails, or snippets and links to cache copy), is that a fixed system copyright exceptions and limitations (such as Spanish or any European system) constraints on progress of business models online, mainly for search engines, but *mutatis mutandis* to other existing models (v. g., cyberlockers) or other unknown future business. In this way, it is necessary a review of the current system limits, whose *de lege ferenda* proposal involves the creation of a general clause, which will permit Courts, decide whether copyright law protects the eventual use of a protected work without authorization from the owner.

Determined the existence of an infringement, next step lies on examining whether search engine has an eventual liability on the illegal information shown or directed to its users.

Intermediaries are erected as basic subjects to become possible the activity in the network. That is why, legislator granted them immunity grounds when their activity is (neutral or passive) purely technical, if have «actual knowledge» of the infringement of the right of a third party but «expediously» remove, disable, or block in case the shown link might be illegal.

Indeed, legislator did not impose intermediaries any obligation to monitor network's content, since it would have been an undue burden (not imposed in the analog world), that probably would undermine free enterprise or other freedoms and fundamental rights. Nevertheless, it identified that network

would be a magnet to infringing rights of others, so as reverse of the non supervision obligation, wishing to see the intermediary waived their responsibility for the act of a third party should mitigate this breach diligently as he knew it.

The recourse to vague terms to reach immunity of liability in the legislation; together with the lack of a notice and takedown common procedure to all Member States justify its study.

Notification stands an activating element, or trigger, of responsibility that providers of intermediation services may have on the eventual intermediary illegal, because from that moment shall be taken «actual knowledge» that the referred or recommended activity or information is illegal (or harms property or third parties' rights) and if these intermediaries do not «expediously» delete or disable the link, protection of immunity will be lost.

That is why, in order to guarantee the rights of parties confronted, it become necessary to address a regulation of notice and takedown system. A minimum proposal, particularly regarding the content of the notification (or complaint).





## **ADENDA II. CONCLUSIONS.**

**I.** Technology has perfectly been integrated into global society, just as other innovations were integrated in its days. Internet has become for users, businesses and even the states themselves an indispensable tool to daily acts, such as sending an email, buy a product or simply publish information.

It is true that progress in the area of technology is unstoppable. Every day are created more start-ups, different kinds of business online, and above all, companies dedicated to providing services to the information society by providing, definitely to any user or company since network access, its transmission or housing of content, among others, and, undoubtedly, it would be highly impossible for citizens to have «the world at their hands» without this kind of service providers.

As we have seen throughout this study, legislator delimited four activities or categories of intermediaries, though, in my opinion, it would be appropriate to open the range of the regulation to many other intermediaries, considered the new models unknown at the time, as, *v. gr.*, ciberlockers, cloud computing and new ways of viewing live contents, in order not to have to go to their analogic application with other safe harbors.

**II.** In any case, this study focused on search engines, it is worth remembering that they have become a fundamental instrument to locate information, considering that network is now made up of over three billions of web pages.

These search engines, according to the kind of desired result, will facilitate generic information, images, news, videos or even comparative price («shopping» option), among others, and being this shown information previously collected and stored in its memory. Summarizing, it is very clear the function of access to information, culture and education that these instruments imply.

**III.** Despite the advantages for any user to access the vast information with a single click (as long as the place from where you access to the network does not have, for example, ideological or cultural restrictions), the fact is that content

shown in page results sometimes violates rights of the holder of the copyrighted works, because these instruments lack of the authorization of the holder to display its content in search results. In other words, *«the development of new digital information technologies and decentralized computer networks have had an extraordinary impact on copyright, which has required an equivalent effort by the international community and the European Union to provide effective instruments for a better protection of these legitimate rights without decreasing the development of Internet, largely based on the freedom of users to provide contents»*.

It should also be remembered that cultural and creative industries constitute an important sector in Spain, whose activity generates a volume near to four percent of the Spanish GDP. So do not provide the holders of protected works their rights and, therefore, obtain appropriate benefits from exploitation of its creation, would reduce, after all, an important sector of national productivity.

Because of this, all laws (whether of an international, European or national character) have considered the right of every author (or holder) of the protected work to obtain economic performances for his exploitation, so that the third party to exploit his work without permission will be in breach of these exclusive rights unless there would be a limit to protect its use.

In this sense, copyright forms part of property rights and, as such, are not absolute rights, but depending on weighting with other rights (mainly fundamental rights), holder shall accept that a third party use his work without permission nor compensation in exchange, pursuant to the limits recognized by the legislature.

Spanish copyright system of limits, under the influence of international and European law, recognizes certain circumstances (*v. gr.*, private copy, quotation or temporary reproductions, etc.) in which they may use a copyrighted work without authorization. However, this mentioned use that a third party can perform protected by any of the enumerated limits in the copyright Law should always pass the Three Step Test rule filter, contained in Article 40 *bis*. A rule that, as we have seen, serves as a hermeneutic criterion in order to achieve a balance between of copyrighted owner's work and user's interest.

However, Spanish current system of limits has been disrupted by a Supreme Court decision, which rejects the pretension of the owner of a protected work for it demonstrate -and accurately- (using the application of a general principle of Spanish law) an abuse of the copyright or an antisocial exercise. Although this *ratio decidendi* has not prevented Supreme Court to assess the questioned activities.

**IV.** *De lege data*, links to *caché* copies offered by a search engine, snippets and thumbnail images can hardly be accommodated in our listed system limits, unless we go to solutions that could not, in principle, be admitted by law (notice that snippets will be covered next January by an *ad hoc* limit after entry into force of Law 21/2014, of 4 November).

In this sense, respect of cache copies offered in a link, Supreme Court appreciates its defense in the limit of temporary reproduction of Article 31.1 of Copyright Act to overcome the additional obstacle of the triple-test.

On an extensive interpretation of this limit, the Supreme Court legitimizes cache copies, having into account that the doctrine of *ius usus inoqui*, general principle of exercise of rights according to the requirements of good, general principle of prohibition of abuse of rights or antisocial exercise and constitutional configuration of property rights as delimited law, is intrinsically contained in the Three-Step Test.

Snippets, equally affected by several patrimonial rights of the owner of the work, Supreme Court observed that no permission of the copyright work is necessary because infringing activity lacks of relevance. In other words, it determines that the use is innocuous, using Three Steps Test rule, but not delimited the behavior at any limit. Spanish Supreme Court forgot, therefore, that Article 40 *bis* should only be activated to interpret some of the limits specified in the Law and not in relation to the exploitation performed of the work.

The third of the said activities, although has not been subject of judicial review in this resolution, all denotes that the Supreme Court would had equally opted for a flexible interpretation on the grounds of temporary reproductions limit to protect thumbnail images or directly it would have gone to the Three Steps Test

rule to weigh its fair use, forgetting that this rule should only be used when there is a rated limit.

**V.** In my opinion, a review of this Article 40 *bis* is necessary, or more convenient, the revision of Article 5.5 of Copyright Directive, owing that courts of several countries around us are interpreting their system of limits in a flexible way, or resorting to solutions outside scope of copyright to consider that these activities do not constitute an offense. In this line, it should also be amended national legislation of other States member.

The recourse to the jurisprudencial creation of new limitations or the interpretation of Article 40 *bis* as a «white rule» or «general clause» in order to give protection to applications made in any field, and, in specially, in the technological area, could become successful as long as it has legal basis. But it must be remembered the restrictive interpretation of the Spanish system of limits, so that to allow its protection through legal engineering (*i.e.* increasing flexibility of the provisional limits, quotations or reproductions), it may be appropriate, but previous regulatory change. That is why, in my opinion, it would be appropriate to increase flexibility on the current system of limits to allow a reinterpretation of article five of the Copyright Directive or to have a deep regulatory change.

**VI.** The consideration that Anglo-Saxon judge traditionally is used to create exceptions and limitations, just because it makes more than two centuries that they are enjoying a system with an open clause, does not prevent Spanish judiciary system to face new challenges. Furthermore, it would not mean an innovation of such magnitude for Spanish judges and magistrates from the moment, *v. gr.*, Unfair Competition Act has a general clause in the article four a couple of decades ago.

**VII.** According to the above, and knowing that imminent Copyright Directive reform does not address a change on current system of limits, the occasion does not demerit to propose a more flexible limitations and exceptions system, or in any case, an Spanish modification -according to the Irish proposal that incorporates an open standard fair use doctrine clause to make flexible its system limits-. One proposal, the latest, whose starting point is that fair use of a

work does not suppose a violation, and for this, shows as examples the limits set in other items in addition to those other uses that courts delimit, specifying a list of options (in line with the Anglo-American fair use doctrine) that will help judges to determine when the use of a copyrighted work is fair.

**VIII.** The modification of the exceptions and limitations system by introducing the Three Steps Test rule in the Spanish law as a general criterium that it would allow creation of new limits, adapting them to the fast changes happened in today's technological world, contemplate the question of a possible infringement of European Union law, due that a system like this could be inconsistent with the Copyright Directive.

As seen in chapter three, there are doctrinal voices favorable to an interpretation of limitations clause closure, which introduces the Three Steps Test rule in the Directive, as a general clause that supports new limits. However, no court resolution exists between Member States of the European Union that supports this possibility, but these courts have considered -in the analyzed cases- there were no infringement because of tacit authorization or implied consent, by analogy application of the national law which transposes the Directive on Electronic Commerce, or by abuse of rights or the antisocial practice that supposed a judicial request. So, in my opinion, it would require the introduction of an open system should come preceded by a change in European law, although the White Book «A Copyright Policy for Creativity and Innovation in the European Union» does not reflect, in spite that was taken into account in the Public Consultation on the review of the EU copyright rules.

**IX.** One solution would be a report, on how to interpret article 5 of Copyright Directive, made by the European Commission (under article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union), which it would at least convey tranquility to States that a procedure against them for violation of the Treaty will not be initiated.

In this report, without modifying the mentioned article, European Commission could enforce its status to increase flexibility on the current system by simply

setting the limits on first paragraph as the first step of the Three Steps Test rule, while the fifth section would serve as a general clause that it could be found defense those uses that were not against the normal exploitation of the work or shall cause unreasonable prejudice to the legitimate interests of the owner. While at the national level, article 40 *bis* of the copyright law should become a general clause that would give space to all of those assumptions that nor harm normal exploitation of a work or shall cause unreasonable prejudice to its owner.

The creation of different limits would not be needed, because a redefinition in this sense would start in a few specific cases- it is to say, those encompassed today enshrined in Articles 31-40 of the Law of Intellectual Property - conjugating with general clause about the permission for any use that was safe, so that the intervention of the courts would be given in case of dispute about the use in question, as is the case today.

**X.** Hence, a system as defended does fit better with continuous technological challenges, and, *de lege ferenda*, these three scenarios analyzed above, *i.e.* snippets, thumbnails and links to cache copy, would be sheltered under a general clause without the need to go outside copyright law to legitimize its use.

In addition, this proposal is -in my opinion- more accurate than that of enabling Member States Courts to interpret current limits in a flexible way, because subsume any unauthorized use over current limits with an extensive interpretation means, in short term, to solve a problem, but in a certain way, the problem subsists with future uses to be discussed under the current system of limits, and probably in a few years would be absolutely obsolete by the dynamism of society.

**XI.** Definitely, *de lege ferenda* proposal would be the introduction of flexibility to current system of limits through an open standard defined by two premises. The first premise would be that fair use of a copyrighted work does not constitute infringement of copyright, citing several examples, that *a priori* could be current limits listed on Copyright Act, and a second premise which

would consider fair any use that do not conflict with normal exploitation of the work or would cause unreasonable prejudice to legitimate interests of the owner. So that Courts would be responsible for determining, ultimately, whether use by a third party questioned is illegal, every time that a case is judicially revised would become a «particular case» and it would *a posteriori* serve as a guide to intuit an unauthorized use of a copyrighted work may be committing an infringement of the exclusive rights of the owner.

**XII.** The wording of Article 40 *bis* of the Copyright Law would be as follows:

Article 40 *bis*. Fair use of a protected work.

1. Fair use of a copyrighted work is not an infringement.
2. It is considered fair use of a copyrighted work when it does not conflict with a normal exploitation of the work or does not unreasonably prejudice legitimate interests of the right holder.
3. Articles of this chapter may not be interpreted as contrary to the above.

This proposal would achieve greater security and safety to right holders of the copyrighted works, users and, of course, intermediaries due to current system of limits is insufficient to address many of the legal disputes related to online behaviors. Furthermore, supporting flexible system limits will not detract from Three Steps Test rule essence, whose root is in the Anglo-American copyright tradition.

**XIII.** Eventual liability that a search engines may have, by showing in their results page a wrongful act committed by third parties, is focused over two assumptions: lack of knowledge of the illicit and, if so, act diligently to keep not spreading the infringement.

Lawmaker was aware that intermediaries were needed to propagate contents posted on the net, but at the same time, and because the special structure of Internet, perceived that its infrastructure would be a magnet for holders of

protected works direct actions against them because somehow intermediaries were participants in the violation of its rights. That is the reason why, it was decided, under certain conditions, to limit their potential liability that could have by the simply fact of providing access to the network -and mere transmission of data-, temporarily reproduce, host or display content on the results page.

Acquisition of knowledge of the illicit will be fundamental for being trigger requirement to liability of the intermediary.

**XIV.** The intermediary's activity is, in principle, purely technical, automatic and passive nature, which implies that it neither has knowledge nor control over information intermediated, since it has no obligation to monitor content on the network. Hence the notification is configured, *per se*, as the activator element of knowledge of an offense.

Currently, notification -or detection- system, and subsequent illegal content removal, is a challenge for parties involved (*v. gr.*, users, copyrighted works owner and internet service providers, among others) by the disparity of coexisting procedures in Member States of the European Union (or even the lack thereof).

Legislation that lacks of this regulation involves, in effect, uncertainty to all involved parties, in the sense that, as seen with the jurisprudence discussed in Chapter V, injured subject ignores the requirements to be fulfilled by a complaint in order to have effects, while it leaves an overburden to decide on the notified material on intermediaries. So, apart of being granted an inadequate judicial power to these -private- subjects, that *per se* do not corresponded, it encourages *a priori* removal or blocking of content to avoid its liability, diminishing, at the end, freedom of expression.

**XV.** Being aware that notification (or complaint) is set as the instrument by which an intermediary will have evidence about the illicit intermediated, the content of this notification is basic to ensure all parties rights, just as it is also essential the way by which this communication could be channel.



In absence of a general legal framework, Spanish jurisprudence has delimited some of the most important aspects of the content of the notice, as that URL represent the most feasible way to specify the place where illegal content is or that the vague and generic reference of illegal content does not trigger obligation to monitor content. However, jurisprudence is not uniform on the way to report this illicit content, nor with the time at which intermediary is aware of the infringement content, for example, a defective notice, that should not, a priori, trigger effects.

US system regulates in detail the content of the notice and its procedure. In addition, case law is essential to clear up doubts about faulty, fake or even those copyright infringements notifications where not assessed, beforehand its removal, the existence of any legal limitation or exception.

Indeed, treatment of the notice and takedown is of paramount importance, not only to safeguard rights of the owner's copyrighted work and intermediary, but also for internet service provider that can see removed content when its use is lawful (or it is protected by a limit).

**XVI.** Having studied the jurisprudence of several European countries and United States, it is necessary a proposed de *lege ferenda* to harmonize a single European system for detection and removal of illegal content on the network.

There are, currently, movements in the European Commission to harmonize the rules for detection and removal. However, although in the last two years there have been several initiatives, including a public consultation, the fact is that until nowadays, it has not been posted any conclusion or published a White Book, so it is unknown if, finally, it will do a step forward to regulate this aspect.

The proposed common procedure for detection and removal shall facilitate, in short, to whom would see violate his rights to know precisely the guidelines to «denounce», while it will offer greater guarantees to intermediaries, because they will not be obliged to respond claims that take distance from guidelines set on the Act.

**XVII.** The proposed system of minimums is to assume the following measures, aimed to intermediary service providers and owners of the copyrighted works or injured.

Intermediaries should:

First: To designate an agent to direct these claims. Personal details, address, phone and email of this agent will be communicated at the institutional level (*i.e.* Ministry of Science and Technology will enable a database, accessible to those seeking the representative of the service in question ), together with the contents of the notification form (similar to the US discussed in chapter five).

Failure to comply with this obligation (including updating this information) will automatically loss protection as a safe harbor.

Second: To provide, in a publicly accessible place of the website, a link to the notification form, which can be downloaded as a file and sent to the email address of the agent, or to create a tab on the same page, so that the complaint can directly be filled. In both cases, an instant proof of receipt of notification signed by the agent will be given to the applicant.

Third: In terms of content notification, the proposed rule that develops this procedure must contain an annex with a standard form, which will include the following minimum content: data identifying the complainant, the ownership of the infringed work (if applicable to the infringement) and its location through the URL. Additionally, the notice must contain enough space for an affidavit of the owner of the copyrighted work that the use by the provider lacks authorization or, if this claim be defamatory, reason why the content made or post is defamatory or injurious to their rights.

**XVIII.** When a notification meets the minimum requirements, intermediary will be charged of infringement knowledge. It has been overtaken restrictive interpretation of Spanish law, which made actual knowledge subject to a court decision declaring the illegality (and its subsequent communication); therefore

it is given way to a broad interpretation according to European standards of actual knowledge.

As such, the disclosure of illegal content generates to the intermediary an obligation to perform a reasonable action to check this illegal intermediated and, if so, remove if immunity wants to be granted.

**XIX.** Spanish and compared jurisprudence evidences that there can be two types of knowledge: effective and constructive. Constructive knowledge will be when the proper facts alleged on the notice are so flagrant and obvious that the intermediary must remove illegal content even with more diligence –celerity-.

It will be difficult to have constructive knowledge on copyright infringements, because, as it has been seen, no court resolution stated as such, only court resolutions of child pornography, xenophobia and related offenses or injuries.

Indeed, copyright violations will be difficult to determine the absolute existence of such infringement and the innapplication limits to these rights.

**XX.** Identified the work, intermediary must notify content provider the immediate removal of the contents to be injuring the rights of the owner. At that time, unless a «counter notification» is made in three natural days, intermediary must remove or block all access to the reported material. If a «counter notification» is submitted, founding their legitimate right, it will be send to the complainant, and the intermediary will inform also that it will not proceed with the removal of this material, unless within a specified period, the claimant prove to have filed a claim court regarding this content on the network, in which case, intermediary must remove the content.

Counter noticer shall also be equally respect the presumption of innocence, so that if he opposes to the removal or blocking of the material and the claimant does not argue against this action, finally contents shall not be subject to removal or blockage. If this counter-notification to the claimant, an opposition

that will only be admitted to the formulation of an action before the competent courts objected.

Search engine will act as an intermediary between the complainant and the person who has provided this material, so that channel the claim giving transfer to the other party, whether that party is opposed, it will not remove the material, unless the claimant he communicated the presentation of relevant court action to safeguard their rights.

A system as proposed will ensure presumption of innocence and, above all, the right to freedom of expression. Therefore, intermediary must comply *a priori* arguments of each of the parties and, in any event, remove or block content only when content «alleged» is unquestionable, glaring and indisputable (which will mainly on assumptions prejudicial to the honor of people, etc.) or, in cases having taken notice does not object to it, granting *iuris tantum* presumption to complaint of unlawful removal of the material or content to the content provider.

**XXI.** This defended system would work as long as contents remain hosted, but there are business models (*v. gr.*, streaming), that material is not hosted or even that can its location be easily changed, so that it is questioned the «useful life» of this complaint.

This notice and takedown system is evolving to removed content will not be uploaded in the network. The reform of the Digital Millennium Copyright Act calls for a system of «notice and staydown» in the sense that illegal content removed «stays down», but some legal authors remembered that such obligation may well be detrimental to the intermediary's principle of not having to monitor content on the net.

Caselaw treatment on this issue is not homogeneous in continental Europe, as French Supreme Court has held that this «notice and staydown» is contrary to Electronic Commerce Directive, while German Supreme Court has accepted it. So, similar facts have antagonistically been resolved.

Nevertheless, recent European Court of Justice decision [UPC Telekabel against Constantin Film GmbH Wien GmbH Verleih Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, of March 27, 2014 (Case C-314/12)] appreciates that injunctions have «intended not only to make an end to

copyright infringements or any rights related to copyright and committed, but also to avoid it», that is why this «notice and staydown» could be according to EU law while remaining weighted fundamental rights to the scope of these measures to ensure a fair balance -based on the proportionality between all interests.

**XXII.** The owner of a protected work has several ways to defense his violated rights. Among others, it has granted him the opportunity to urge action against intermediaries when their services are used by a third party to infringe a copyright.

Nevertheless, it can hardly be direct this action against search engines, as an intermediary- due to service provided by this search engine and for which its liability is limited, it becomes hardly impossible that it is used by a third party to infringe the rights of third parties, because page results is a function performed, exclusively, by the search engine.