

**LA RESPONSABILIDAD INDIRECTA DE LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E
INTERMEDIARIOS A LA LUZ DEL ARTÍCULO 138.II DE LA
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

*José Juan Castelló Pastor **

Doctor en Derecho. LLM (*Queen Mary College*)

Profesor Ayudante Doctor

Centro Universitario de la Defensa
(Academia General Militar)

RESUMEN: Con el auge de internet vino aparejada la idea de que todo el contenido en la red era gratuito. La proliferación de programas de intercambio de archivos y de páginas de visionado en directo (o *streaming*), por citar algunos ejemplos, son prueba de ello. Los creadores de estos programas, en multitud de ocasiones, han sido demandados por la vulneración de los derechos de autor. Unas pretensiones, a la sazón, desestimadas porque estos sujetos no cometían directamente la infracción, sino los usuarios de sus servicios. La situación ha cambiado. El nuevo párrafo segundo del artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual amplía la legitimación pasiva a quien induzca, coopere o se beneficie de la conducta infractora, considerándoles, igualmente, responsables de la infracción. El legislador español ha implantado un sistema similar a la *secondary liability* estadounidense, una figura ya conocida en nuestro sistema jurídico de protección de los bienes inmateriales, concretamente en el artículo 52 de la Ley de Patentes.

PALABRAS CLAVE: TRLPI; 138.II; responsabilidad indirecta; vicaria; enlaces; intermediario; LSSICE; ISP.

SUMARIO: I. Introducción: el asunto Pablo Soto. II. Responsabilidad indirecta en el sistema de propiedad intelectual español. 1. El artículo 138.II de la Ley de Propiedad Intelectual. 2. Ámbito subjetivo: la figura del infractor. 2.1. Prestadores de servicios de la sociedad de información y de intermediación. 3. Tipología de la responsabilidad indirecta. 3.1. Responsabilidad por inducción a la infracción. 3.2. Responsabilidad por contribución a la infracción. 3.3. Responsabilidad por receptación. III. Responsabilidad indirecta estadounidense por infracción al *copyright*. 1. Doctrina de la responsabilidad vicaria. 2. Doctrina de la contribución a la infracción. 3. Teoría de la inducción a la infracción. 4. Principales casos de responsabilidad indirecta estadounidense en el entorno digital. IV. Recapitulación.

I. Introducción: el asunto Pablo Soto

* Financiado por el Proyecto DER 2015-70091-P: “Régimen de transmisión de los bienes inmateriales”, MINECO.

La Ley 21/2014¹ modificó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, entre otras normas, ampliando el círculo de sujetos al que puede dirigirse el titular de una obra protegida para ver tutelado su derecho. Una acción que tradicionalmente solo podía prosperar contra el infractor *directo*², pero cuyo ámbito subjetivo se amplía con la reforma a otros sujetos. Se añade³, en este sentido, un nuevo párrafo II al artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual:

«Tendrá 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. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación [...]».

Se trata de un régimen de responsabilidad indirecta semejante al previsto en el sistema estadounidense (*i.e.* la doctrina de la contribución a la infracción, la responsabilidad vicaria y la responsabilidad por inducción), lo que supone un acierto porque las conductas vulneradoras cometidas por determinados sujetos en el entorno digital son frecuentemente posibilitadas y magnificadas por la intervención de estos terceros⁴.

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información e intermediarios facilitan, en ocasiones, los medios necesarios para que otros infrinjan derechos de propiedad intelectual, pero hasta la reforma actual no resultaban responsables de la infracción por ser los usuarios quienes técnicamente realizan la conducta infractora. Con esta última reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el legislador ha pretendido mejorar la eficacia de los mecanismos legales para la protección de los derechos de propiedad intelectual, establecer unos parámetros legales básicos para enjuiciar la licitud de estas conductas y, sobre todo, paliar la proliferación de páginas web de enlaces y programas de intercambio de archivos. En definitiva, a mi parecer, en el punto de mira del legislador está presente evitar sentencias en el mismo sentido que la recaída en el caso *Promusicae y otros vs. Pablo Soto*⁵.

¹ 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 núm. 268, de 5 de noviembre de 2014, páginas 90404 a 90439. En el presente artículo no se aborda el procedimiento administrativo de restablecimiento de la legalidad del artículo 158 LPI.

² Aunque la Ley permite dirigirse contra los intermediarios en determinados supuestos, tal y como recoge el último apartado del artículo el art. 138 TRLPI, para solicitar medidas específicas de cesación o medidas cautelares en el caso de que sus servicios sean requeridos por un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, aunque los actos de estos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción.

³ El resto del artículo 138 TRLPI se mantiene intacto. El primer párrafo sigue siendo el mismo, si bien los antiguos párrafos segundo y tercero pasan a ser los actuales párrafos tercero y cuarto respectivamente.

⁴ Exposición de motivos, apartado V, de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre.

⁵ SAP de Madrid (sec. 28ª), nº 103/2014, de 31 de marzo [AC 2014/652]. También, en este mismo sentido, debe citarse la SAN (Contencioso Administrativo) de 22 de julio de 2014 [JUR 2014/205860] que anula la resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual porque se había

Este litigio, el más importante contra los responsables de un programa de intercambio de archivos P2P resuelto en nuestro país, enfrentó a varios gigantes de la industria musical (Promusicae, Universal, Warner Music, Sony y EMI) contra Pablo Soto, creador y distribuidor de un *software* de intercambio de archivos a través de redes P2P y tres mercantiles codemandadas por la explotación de estos programas⁶.

Este “David contra Goliat” tuvo como trasfondo la responsabilidad indirecta del creador y distribuidor del protocolo MP2P, por contribuir entre sus usuarios al intercambio sin autorización de contenidos protegidos de obras titularidad de los autores favoreciendo la lesión de derechos de autor.

En primera instancia se desestimó la petición de la actora por sentencia del juzgado de lo mercantil nº 4 de Madrid, de 25 de noviembre de 2011. Se consideró que el *software* creado por la demandada era un instrumento genérico de intercambio de archivos de audio, distribuido comercialmente de forma lícita por internet, toda vez que las empresas dedicadas a ello no infringían derechos de autor ni incitaban a sus usuarios a compartir obras protegidas. En todo caso, apunta la resolución, los intercambios se desarrollaban de forma directa entre usuarios sin que la demandada tuviera absolutamente ningún tipo de desarrollo o control sobre los mismos, ni ejercía funciones de intermediación ni provisionaba servicios para facilitar la comisión de tales infracciones. Con todo, recalca la decisión, la actividad que la actora ejercía no estaba prohibida por la legislación.

Recurrida en apelación, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, el 31 de marzo de 2014 confirmó el fallo. Tras el análisis de los protocolos P2P y su funcionamiento, la Audiencia Provincial señaló que *«el intercambio entre usuarios de internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de aquéllos. La misma se comete por inmiscuirse en la órbita de los derechos exclusivos de explotación que incumben al titular de los mismos»*, pero considera que *«los*

dirigido el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual (ex. art. 158.4 LPI) contra los meros «intermediarios» en la red y no frente al responsable del servicio de la sociedad de la información. La Audiencia Nacional señala 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 [...]». 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»* (FD. 5º).

⁶ Un interesante comentario de la sentencia de primera instancia y de apelación puede verse en Iglesias Posse, R., «Licitud de la comercialización de aplicaciones informáticas diseñadas para intercambiar archivos de redes P2P: comentario a la sentencia n. 244/2011, del Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Madrid, de 25 de noviembre», *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías*, nº 29, 2012, pp. 455-463; Id., «Ausencia de responsabilidad de creaciones y distribuidores de programas P2P por las infracciones de derechos de propiedad intelectual que cometen sus usuarios: Comentario a la Sentencia nº 103/2014, de 31 de marzo, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª», *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías*, nº 36, 2014, pp. 491-499.

demandados no son, sin embargo, usuarios que actúen de la forma descrita. Se trata de los creadores y distribuidores del software de intercambio de archivos y, como entendemos que ha quedado demostrado en el seno del proceso, lo que ellos lanzan al mercado son programas informáticos que permiten poner en marcha protocolos “Peer to Peer” de tipo descentralizado, de modo que no tienen intervención alguna en el intercambio de archivos que pueden realizarse directamente entre los usuarios de dichas herramientas tecnológicas» y «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»⁷.

Acreditado que las infracciones eran cometidas por los usuarios, el paso siguiente fue analizar si se trataba de un proveedor de servicios de internet. En este sentido, la Audiencia Provincial entendió que difícilmente se les podría calificar al creador de la plataforma de intercambio de archivos y a las mercantiles codemandadas como intermediarios *«porque lo que los demandados realizan, respectivamente, es la creación y comercialización de un programa informático. No se trata de prestadores de servicios de intermediación en internet, pues su misión no es posibilitar el acceso de los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento de los mismos, ni tampoco facilitan enlaces a otros contenidos ni incluyen buscadores de éstos. En consecuencia, ni tan siquiera estaríamos en el ámbito de las responsabilidades que pudieran exigirse a los proveedores de servicios de internet»*⁸.

En definitiva, *«como creadores y distribuidores de los programas de intercambio de archivos, están al margen de las responsabilidades que puedan exigirse por el uso concreto que se dé a los mismos. La puesta en el mercado de una herramienta tecnológica con determinadas potencialidades, en este caso la posibilidad de que los usuarios intercambien directamente entre sí archivos de audio, que puede utilizarse de modo correcto, es decir, para la transmisión de los que no presenten problemas de fricción con las normas que protegen la propiedad intelectual, entraña un comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal, acorde al principio de libertad de empresa (art. 38 CE). La posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña responsabilidad que resulte atribuible, al menos con carácter directo, ni al creador ni al comercializador del programa. No hay posibilidad, por lo tanto, de imputar a los demandados la comisión de una infracción directa de derechos ajenos de propiedad intelectual, porque ni efectúan la puesta a disposición de las obra ni tampoco realizan acto alguno de reproducción de las mismas. No encajan, por lo tanto, en la condición de infractor que está prevista en los artículos 138 a 140 LPI»*⁹.

De lo que antecede resulta interesante profundizar en el aspecto de las bases de datos con direcciones IP de los usuarios que facilitan el intercambio de archivos una vez instalado el *software*, con el objetivo de esclarecer si constituyen un verdadero servicio a los efectos de la Ley de Comercio Electrónico. Pues bien, el listado de *peers* y su continuo mantenimiento realizado por la demandada para la mejora de su aplicación, sin lugar a dudas, se escapa de la mera puesta en el mercado del mencionado producto e

⁷ FD. 5º de la SAP de Madrid –Sección 28ª- de 31 de marzo de 2014.

⁸ FD. 6º de la SAP de Madrid –Sección 28ª- de 31 de marzo de 2014.

⁹ FD. 7º de la SAP de Madrid –Sección 28ª- de 31 de marzo de 2014.

implica, en este sentido, la prestación de un servicio¹⁰, aunque evidentemente la Audiencia Provincial no lo apreció así. De modo que si esta distribución y venta de productos a través de la red encajara perfectamente con la calificación de prestador de servicio de la sociedad de la información, a tenor del artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, quedaría sujeta a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico.

Descartada la responsabilidad directa, la Audiencia Provincial estudió la posible infracción indirecta de los demandados, concluyendo que *«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 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 responsabilidades¹¹»*.

Todo apunta, a fin de cuentas, a que si el reformado artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual hubiera estado en vigor, el tribunal hubiera encontrado ese apoyo legal necesario para conducir la reclamación por la categoría de la responsabilidad indirecta. Y con toda probabilidad, se hubiera condenado a Pablo Soto y a las mercantiles codemandadas por las infracciones cometidas por usuarios de la plataforma de intercambio¹², ya que actualizaban las direcciones IP para que los usuarios que adquirieron su *software* pudieran intercambiar con mayor rapidez los archivos (mayoritariamente protegidos) sin autorización de su titular.

II. Responsabilidad indirecta en el sistema de propiedad intelectual español

¹⁰ Con buen criterio señala Iglesias Posse, R., «Ausencia de responsabilidad de creaciones y distribuidores de programas P2P por las infracciones de derechos de propiedad intelectual que cometan sus usuarios: Comentario a la Sentencia nº 103/2014, de 31 de marzo, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª», *cit.*, pp. 494-495, que: *«la confección, mantenimiento y puesta a disposición de una base de datos con ese listado de peers al que hace referencia la Audiencia, se lleva a cabo con la intención de dar apoyo a quienes usan estas aplicaciones por parte de quien les suministró el software. Las puertas de enlace, si bien no son imprescindibles para el funcionamiento del software, sí son una manifestación de esa labor de auxilio, que se prolonga en el tiempo tras la adquisición de la herramienta informática y cuya finalidad es agilizar la conexión de los usuarios a la red. Esta actividad va más allá de la mera puesta en el mercado de un programa informático, implica en cierto modo la provisión de un “servicio” e impide, sin menoscabo de los otros argumentos valorados por ambas instancias, afirmar categóricamente la neutralidad del papel desarrollado por las distribuidoras de los programas P2P objeto del litigio, así como aseverar que los usuarios comparten 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”»*.

¹¹ FD. 8º de la SAP de Madrid (sección 28ª) de 31 de marzo de 2014.

¹² En esta misma línea se pronuncia Sánchez Aristi, R., «Responsables de la infracción (art. 138 LPI)», en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (dir.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, p. 350.

La generalizada implantación de las nuevas tecnologías en estas dos últimas décadas ha conllevado un significativo aumento del número de conductas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. Preocupado por esta situación, el legislador español se ha visto obligado a adaptar el marco legal vigente para salvaguardar estos derechos.

Entre el grupo de medidas que completan las previsiones legales sobre las acciones de defensa de la propiedad intelectual¹³, y a los efectos del presente artículo, cabe señalar que se han establecido «unos criterios claros en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de los supuestos en que puede producirse responsabilidad de un tercero que incurre en una infracción de derechos de propiedad intelectual [...] para enjuiciar la licitud de estas conductas¹⁴». En este sentido, y como se ha indicado, se adiciona un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual que extiende la calificación de infractor a otros sujetos partícipes de la infracción distintos del infractor directo.

Resulta curioso que este apartado segundo, en los términos en que se aprobó, no estaba previsto en la primera versión del Anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2013, apareciendo la responsabilidad indirecta por primera vez en la remisión del texto del Anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial.

En el informe del Consejo General del Poder Judicial de 25 de julio de 2013¹⁵, se avaló positivamente la introducción de esta nueva modalidad de responsabilidad en nuestro sistema legal: «el proyectado art. 138 LPI refleja el intento de importar al ordenamiento español esas tres categorías, lo cual es un empeño loable, pues en efecto se trata de un instrumental que, en manos de los titulares de derechos, puede servir a la finalidad de hacer más eficaz su protección en el entorno digital. El prelegislador demuestra aquí una sensibilidad hacia la situación en que se encuentran muchos titulares de propiedad intelectual en trance de tener que demandar a un número elevado de infractores dispersos, los cuales se han servido de una tecnología o de un servicio cuyos usos comerciales no infractores son exiguos, o que han sido comercializados en tales condiciones que puede considerarse que el comercializador ha inducido la comisión de esas infracciones masivas. Por consiguiente, la inclusión de estas nuevas categorías de responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad

¹³ Como, v. gr., las de revisión del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual reguladas en el artículo 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pero que escapan del presente trabajo. En todo caso, para un estudio de la Comisión de Propiedad Intelectual, véase, entre otros: Armengot Vilaplana, A., «Las nuevas funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual», *Revista General de Derecho Procesal*, nº 27, 2012, pp. 1-27; Camacho Sepúlveda, R., «Destinatarios de la función de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital: la Ley 21/2014», *Revista general de legislación y jurisprudencia*, nº 3, 2015, pp. 407-428; Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016, pp. 355-400; Montesinos García, A., «El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *InDret*, octubre 2014, pp. 19-25.

¹⁴ Exposición de motivos, apartado V de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre.

¹⁵ Informe al Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En adelante, Informe CGPJ-TRLPI. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_de_modificacion_del_Texto_Refundido_de_la_Ley_de_Propiedad_Intelectual_aprobado_por_Real_decreto_Legislativo_1_1996_de_12_de_abril_y_de_la_ley_1_2000_de_7_de_enero_de_Enjuiciamiento_Civil (última visita: 6-7-2016).

*intelectual debe merecer un juicio positivo*¹⁶». Aunque, en efecto, realizó alguna apreciación sobre este apartado segundo, como se verá a continuación.

De su tramitación parlamentaria debe subrayarse, en relación con las conductas de los prestadores de servicios de intermediación, la enmienda de modificación del segundo inciso del apartado segundo presentada por el senador Martínez Oblanca, quien sostenía que: «si alguien coopera a la infracción ajena, la induce o se beneficia económicamente de ella pudiendo controlarla, es obvio que no puede ser calificado a la vez como prestador meramente intermediario, y por tanto no debería ni siquiera sugerirse la posibilidad hipotética de que fueran de aplicación los «puertos seguros» de la LSSI que benefician a los prestadores intermediarios de la sociedad de la información». En línea con este argumento, su acertada propuesta consistía en que: «[...] cuando se aprecie cualquiera de las conductas que acaban de definirse, no serán de aplicación las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico¹⁷». Sin embargo, la enmienda se rechazó.

A mi parecer, esta enmienda, sin duda alguna, aportaba mayor certidumbre jurídica que la actual¹⁸, teniendo en cuenta que los propios rasgos de la responsabilidad indirecta revelan un más que posible conocimiento de la infracción por parte del infractor «indirecto» (*i.e.* el precepto indica: inducir, colaborar o, incluso, beneficiarse de la conducta infractora). Por consiguiente, las exenciones de responsabilidad de los puertos seguros abordadas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico difícilmente, *per se*, podrán darse en estos supuestos, porque en cierto modo este intermediario está *permitiendo* que la actividad infractora se produzca. En otras palabras, su actividad, en unos casos, deja de ser neutral (*i.e.* deja de ser «técnica, pasiva y automática») o, en otros, se tiene un conocimiento de la infracción. Aunque bien cierto es que deberán acreditarse tales extremos para considerarles responsables de la infracción.

1. El artículo 138.II de la Ley de Propiedad Intelectual

La meritoria adición del párrafo segundo del artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual (titulado, recuérdese, «*acciones y medidas cautelares urgentes*») amplía la calificación de responsable de la infracción a todo aquel que: induzca a sabiendas la conducta infractora, coopere con esta conducta conociendo su carácter ilícito (o teniendo indicios razonables para conocerlo), y, por último, se beneficie económicamente de esta conducta, cuando tenga capacidad o control sobre la misma. Además, el legislador aclara que las exenciones concedidas a los puertos seguros (ex. art. 14 a 17 LSSICE) no se verán afectadas en la medida en que cumplan los requisitos legales para su aplicación.

El citado párrafo introduce en nuestro sistema de propiedad intelectual tres categorías de sujetos en las infracciones de derechos de propiedad intelectual: el cooperador, el inductor y el beneficiador de las conductas infractoras. Tres figuras que gozan de largo

¹⁶ Apartado 120 del Informe CGPJ-TRLPI.

¹⁷ BOCG, Senado, X Legislatura, número 401, 22 de septiembre de 2014, p. 269. Disponible en: http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_10_401.PDF.

¹⁸ Sánchez Arísti, R., «Responsables de la infracción (art. 138 LPI)», en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (dir.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 354.

recorrido en ordenamientos jurídicos como el estadounidense, con una vasta jurisprudencia interpretando su alcance, especialmente en el entorno digital, y que están poniendo cerco a modelos de negocio en línea (generalmente gratuitos) cuya actividad se sustenta en colaborar, facilitar o inducir a sus usuarios a la infracción derechos de autor, obteniendo indirectamente notables ingresos por publicidad o incluso a través del comercio de datos personales facilitados por los usuarios de estos servicios.

Con anterioridad a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, recuérdese, únicamente asistían contra el intermediario medidas de cesación (*ex. art. 139.1.h LPI*) y las medidas cautelares (*ex. art. 141.6 LPI*). En la actualidad, al equipararse en un mismo plano el tercero al infractor, el titular de la obra protegida podrá ejercitar todas las pretensiones del artículo 138 de la Ley para ver tutelado su derecho. El intermediario, en todo caso, podrá ver liberada su posible responsabilidad si cumple con las exigencias fijadas en los artículos 14 a 17 de la Ley de Comercio Electrónico.

2. **Ámbito subjetivo: la figura del infractor**

El artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual centra su atención en la figura del infractor, ampliando el círculo de legitimación pasiva de una acción de responsabilidad civil por infracción a otros sujetos -que les califica igualmente de infractores («*responsables de la infracción*», según el precepto)-, y en las acciones que el titular de la obra protegida puede ejercitar para recabar la tutela derechos de propiedad intelectual vulnerados.

Se trata de una legitimación pasiva ampliada a los efectos de una acción de responsabilidad por infracción de derechos de propiedad intelectual. El legislador, de esta forma, equipara los infractores indirectos a los directos, considerándoles a todos – en su caso- responsables de la infracción, para que el titular del derecho vulnerado pueda obtener la correspondiente indemnización por los daños causados. En cambio, recuérdese, este ampliado círculo de legitimación pasiva resulta indiferente para la solicitud de las oportunas medidas de cesación, que podrán ser dirigidas contra un sujeto aunque no reúna la condición de infractor (*v. gr.*, la solicitud dirigida al intermediario para que cese la conexión a la red del infractor).

Este plano de igualdad entre infractores -el precepto emplea el término «*también*»- permite que el titular de la obra protegida pueda solicitar la totalidad de la reparación del daño a cualquier de ellos (*i.e.* infractor directo e indirecto son corresponsables de las infracciones), de modo que el sujeto que haya reparado el daño podrá repetir acción contra el otro sujeto. Con otras palabras, la responsabilidad del infractor frente al perjudicado será solidaria¹⁹.

El infractor de derechos de propiedad intelectual, como se viene señalando, se sirve de la propia tecnología para cometer ilícitos o, incluso, de los servicios ofrecidos por algunos prestadores para realizar estas conductas vulneradoras. El uso de internet ha incrementado exponencialmente estas conductas vulneradoras de derechos de propiedad intelectual, sobre todo, de la mano de determinados sujetos fundamentales para el propio funcionamiento de la red: los prestadores de servicios de intermediación. Pues bien, unido a estos sujetos están los prestadores de servicios de la sociedad de la

¹⁹ Sánchez Arísti, R., «Responsables de la infracción (art. 138 LPI)», en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (dir.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 356-357.

información, en esencia, participe en las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en el entorno digital, amén de los proveedores de contenidos y de los usuarios.

2.1. Prestadores de servicios de la sociedad de información y de intermediación

La Ley del Comercio Electrónico distingue los prestadores de servicios de la sociedad de la información²⁰ de los prestadores de servicios de intermediación, aplicándose a estos últimos un régimen de responsabilidad especial. Los arquetipos de prestadores de servicios que ejercen actividades de intermediación exentos *a priori* de responsabilidad por el ilícito intermediado son cuatro²¹: el proveedor de acceso y operadores de redes, el que realiza copias temporales de los datos solicitados por los usuarios, el proveedor de alojamiento o almacenamiento de datos y el que facilita enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

Siguiendo este mismo orden, el proveedor de acceso es aquel operador de telecomunicaciones que ofrece a un usuario la posibilidad de acceder a la red gracias a una 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 de un punto a otro, *i.e.* existe un flujo constante de la información enviada por el propio usuario, que el prestador canaliza y reenvía para hacerla llegar a su destino final y viceversa²². Estos operadores de redes disponen generalmente de una estructura básica de cableado y nodos, para que todo dato enviado pueda circular correctamente hasta llegar a su destinatario final.

El segundo de estos intermediarios realiza copias de carácter temporal (en la memoria *caché*) de las páginas visitadas por el usuario para ofrecérselas de nuevo cuando las visite. Este tipo de servicio prestado es de carácter funcional, porque gracias a la reproducción temporal de las distintas páginas web visitadas se verá agilizada la navegación en la red. No obstante, no están exentas de polémica, sobre todo, los enlaces a copias en *caché* ofrecidos en la página de resultados de los motores de búsqueda²³, que 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 servicios²⁴).

²⁰ Definidos en el Anexo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, «BOE» núm. 166, de 12/07/2002 (en adelante, LSSICE) y están sujetos al régimen general de responsabilidad, según el artículo 13.1 LSSICE.

²¹ *Vid.* artículos 14 a 17 LSSICE.

²² Massaguer Fuentes, J., «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; Clemente Meoro, M. E., «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información» en Cavanilles, S., *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.

²³ Un estudio sobre los buscadores, véase, por todos, Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, *cit.*, pp. 43-76.

²⁴ 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, p. 326; 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 Martín Osante, J.M. *et al.* (coord.), *Orientaciones actuales del*

El proveedor de un servicio de almacenamiento de datos ofrece, o pone a disposición del proveedor de contenidos o de los usuarios, el espacio necesario para que sus usuarios puedan mostrar el contenido en la red. Si bien es cierto que muchos de los prestadores de acceso suelen ofrecer gratuitamente a sus abonados espacio en la memoria de su servidor para este fin²⁵, también lo es que, en esta última década, están surgiendo modelos de negocios que dan «alojamiento gratuito» para que sus usuarios o suscriptores tengan la posibilidad de crearse perfiles -o páginas web personales- y subir fotografías, vídeos o realizar comentarios. Prueba de ello son los conocidos *video hosting* (v. gr.: *Youtube, Myspace, Vimeo*), los *image hosting* (*Instagram, Flickr, Picasa*), o los *blog hosting* (*Blogger* o *Twitter*).

Por último, el prestador de servicios que facilita enlaces a otros contenidos, o instrumentos de búsqueda, ofrece a los usuarios acceso a su base de datos para obtener información, previamente recopilada, facilitada en forma de listado de enlaces a diferentes páginas web, imágenes o vídeos -entre otros-. Dentro de este servicio se incluyen, por un lado, los conocidos motores de búsqueda, v. gr., *Google, Yahoo! o Bing*, pero también forman parte todas aquellas páginas web que dispongan de un instrumento de búsqueda y ofrezcan enlaces a contenidos de terceros. Y, por otro lado, se enmarcarían también en este puerto seguro las páginas visionado en directo («*streaming*») y las polémicas plataformas de intercambio de archivos tipo P2P.

Los prestadores de servicios de intermediación, como se ha indicado, quedarán en principio exentos de responsabilidad por el ilícito intermediado cuando su actividad sea «*meramente técnica, automática y pasiva*»²⁶, es decir, que no determinen su contenido, carezcan de conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derecho de un tercero susceptibles de indemnización, o, si lo tuvieren, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar este ilícito o lesión a los bienes o derechos de un tercero²⁷.

El legislador no impuso a estos sujetos ninguna obligación de supervisar el contenido de la red²⁸, porque evidentemente hubiera supuesto una excesiva carga (no impuesta en el mundo analógico²⁹) que atentaría con toda probabilidad la libertad de empresa u otras

Derecho Mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 46.

²⁵ 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, p. 174. Peguera Poch, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, Comares, Granada, 2007, p. 275.

²⁶ Considerando 42 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), en adelante DCE.

²⁷ Un estudio sobre los intermediarios, y con especial referencia a los motores de búsqueda, véase, por todos, Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, cit., pp. 219 y ss.

²⁸ Artículo 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 artículos 12, 13 y 14».

²⁹ Sería impensable llegar a imaginar que una compañía telefónica tiene el deber de supervisar las conversaciones entre usuarios mientras hablan por si vulneran los derechos de un tercero, del mismo

libertades o derechos fundamentales. Sin embargo, como reverso de esta obligación de no supervisión, el intermediario que deseara ver exonerada su responsabilidad por el ilícito intermediado debería mitigar la infracción con diligencia, en cuanto tuviera conocimiento de la misma³⁰.

En definitiva, el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones conllevará su pérdida de inmunidad por el ilícito intermediado, pero no implicará directamente su responsabilidad, sino que dependerá en todo caso de la concurrencia de los criterios de atribución de responsabilidad (fijados por las normas generales y especiales de responsabilidad) para ser declarada su responsabilidad por esta infracción³¹.

Además, es frecuente que los prestadores de servicios de intermediación abandonen su actividad neutra para intervenir en los contenidos de terceros, en cuyo caso, pasarán a ser proveedores de contenidos³², como también lo es que un intermediario pueda estar amparado por un servicio, pero corra distinta suerte con los demás servicios que preste.

De todo lo anterior puede concluirse que el titular del derecho vulnerado podrá formular las pretensiones del artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual contra el prestador de servicios de intermediación cuando considere que su conducta pueda enmarcarse en la nueva figura de la responsabilidad indirecta, debiendo, por descontado, demostrar que no actúa de forma meramente neutral, pasiva y automática o, actuando con total neutralidad, tenga conocimiento y no actúe rápidamente para retirar el contenido ilícito o impedir su acceso. Ello no obstante, el intermediario-demandado deberá igualmente acreditar que su labor es de mera intermediación y que cumple con todos los requisitos para darse la exención de su responsabilidad, porque, de no quedar probados tales extremos, perderá su protección como puerto seguro, aconteciendo su responsabilidad con toda probabilidad. Así las cosas, como se ha indicado, no habiéndose establecido un régimen especial de responsabilidad para los intermediarios, la Ley de Comercio Electrónico remite a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico (*ex.* artículo 13.1), *i.e.* exactamente el mismo régimen general aplicable para determinar la responsabilidad de cualquier prestador de servicio de la sociedad de la información.

3. Tipología de la responsabilidad indirecta

Como se ha venido diciendo, el artículo 138.II introduce en la Ley de Propiedad Intelectual tres categorías *nuevas* de responsabilidad por infracciones de derechos de propiedad intelectual: la responsabilidad por inducción a la infracción, la responsabilidad por cooperación o contribución a la infracción y la responsabilidad por

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.

³⁰ En cuanto al conocimiento efectivo y deber de diligencia, véase, Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, *cit.*, pp. 313-333.

³¹ En este sentido, Peguera Poch, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, *cit.*, p. 330 considera que: «[...] 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».

³² 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», *cit.*, p. 48.

beneficiarse económicamente de la infracción ajena -cuando tenga la capacidad y control de la conducta del infractor-. A continuación, se analizan estas tres modalidades de responsabilidad indirecta y la casuística más importante.

3.1. Responsabilidad por inducción a la infracción

La primera frase del apartado II señala que: *«tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora»*. Esta primera categoría de responsabilidad por infracción ajena se la dedica al inductor, es decir, al sujeto que *intencionadamente* («dolosamente», apunta la exposición de motivos de la Ley 21/2014) promueva la conducta infractora de un tercero será, asimismo, responsable de la infracción aunque no la haya cometido directamente.

Este tipo de responsabilidad por infracción se da principalmente en aquellos supuestos en los que el prestador de un servicio o comercializador de tecnología anime, incite o invite a terceros a realizar conductas vulneradoras de derechos de autor a través de su producto o servicio. Esta *invitación* a los destinatarios del producto o servicio para que lo empleen con el propósito de cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual puede revestirse de distintas formas, *v. gr.*, a través de la publicidad o promoción del producto o servicio, e incluso con instrucciones que se den a usuarios o clientes.

A decir verdad, este subtipo de responsabilidad indirecta existía con anterioridad en nuestro sistema jurídico de protección de los bienes inmateriales; concretamente en el Derecho de patentes, cuya referencia se encuentra en el artículo 51.2 de la Ley de Patentes: *«[...] lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior»*, es decir, únicamente se contempla para aquellos supuestos en los que se entregue un elemento o producto de presencia corriente en el mercado³³.

3.2. Responsabilidad por contribución a la infracción

Esta segunda categoría hace responsable de la infracción a quien contribuya o coopere con la conducta infractora. El legislador, en este sentido, ha puesto el énfasis en el conocimiento que el sujeto tenga de la conducta infractora (o en los indicios razonables que se tenga para conocerla³⁴) para responsabilizarle de la infracción. Bajo esta categoría se podría responsabilizar, por ejemplo, aquellos supuestos en los que el comercializador de un programa de intercambio de archivos permita, propicie o favorezca infracciones de derechos de propiedad intelectual.

³³ Nótese que la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE nº 177, Sábado 25 de julio de 2015 Sec. I. Pág. 62765), que entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017, desplaza este precepto al artículo 60 dedicado a la *“Prohibición de explotación indirecta de la invención”*.

³⁴ Apartado V de la Exposición de motivos 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.

La figura de la responsabilidad por contribución tampoco es desconocida en nuestro sistema³⁵, ya que un supuesto análogo se encuentra en sede de medidas de protección tecnológicas (ex. art. 160.2 LPI): «[...] las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, alquilen, publiciten para la venta o el alquiler o posean con fines comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz», o en el título dedicado a programas de ordenador (ex. art. 102 apdo. c de la LPI) al considerar infractores de los derechos de autor a «quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador». Por último, fuera del sistema de propiedad intelectual, otra referencia a esta figura se encuentra en el artículo 51.1 de la Ley de Patentes: «La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella».

En cualquier caso, la Exposición de motivos de la Ley 21/2014 señala que los prestadores de servicios, en ocasiones, exceden su función de mera intermediación para constituirse en modelos de negocios ilícitos fundamentados en el desarrollo de actividades vulneradoras de terceros, con quienes pueden incluso llegar a colaborar.

Partiendo de esa premisa, el legislador ha visto necesario crear mecanismos de defensa para que el titular que vea vulnerado su derecho pueda responsabilizar de la infracción, también, al sujeto que a través de su producto o servicio contribuya con la misma. La responsabilidad indirecta por contribución a la infracción ajena se dará en los supuestos que un sujeto comercializador de un servicio o producto conozca de la conducta infractora (o cuente con indicios racionales para conocerla) realizada por los usuarios del producto o servicio. O dicho de otra manera, para que concurra este tipo de responsabilidad, el legislador considera necesario que el sujeto conozca la conducta infractora (adentrándose así en el complejo campo del conocimiento efectivo *vs.* aparente³⁶), ya que dicho servicio o producto puede ser utilizado con fines legítimos.

Evidentemente el conocimiento deberá quedar probado; es decir, si bien es cierto que el titular de la obra vulnerada y demandante de la acción podrá solicitar la responsabilidad del prestador de servicio por la infracción cometida por un tercero, también lo es que el demandado podrá desvirtuar esta petición demostrando que su actividad reúne las condiciones de mera intermediación y que carecía del mencionado conocimiento. En caso contrario, se verá despojado de la protección como puerto seguro y probablemente acaezca su responsabilidad por la infracción ajena.

Por último, como se ha señalado, este conocimiento de la infracción no solo vendrá por la notificación del titular de la obra vulnerada indicándole el lugar de la infracción, sino que además se le podrá considerar conocedor de los hechos o circunstancias de la

³⁵ Sánchez Aristi, R., «Responsables de la infracción (art. 138 LPI)», en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (dir.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 360.

³⁶ Para un estudio de los citados tipos de conocimiento, véase, Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, cit., pp. 313 y ss.

conducta infractora a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las citadas conductas y, en caso de adquirirlo, no haber actuado con prontitud³⁷ e incluso, siguiendo la doctrina estadounidense de la «ceguera voluntaria»³⁸, en aquellos supuestos en los que el sujeto sea consciente de la alta probabilidad de que su producto o servicio pueda vulnerar derechos de terceros y deliberadamente no lo evite (*i.e.* a través de la implementación de medidas de control o filtrados, entre otras). De ahí que, en definitiva, su dificultad radique en probar el conocimiento de estas conductas cometidas por terceros para poder imputar la responsabilidad indirecta.

3.3. Responsabilidad por receptación

Esta última categoría centra la responsabilidad por la infracción ajena en aquellos supuestos en los que un sujeto, que ni incita ni contribuye a la infracción directa, se beneficia económicamente de esta infracción realizada por el tercero infractor, ejerciendo un control sobre la conducta (que no sobre el sujeto infractor directo).

En otras palabras, el legislador trata de responsabilizar de la infracción ajena a quienes ni habiendo incitado ni colaborado en la misma, obtengan beneficios económicos de las infracciones que se cometen, ya que en su poder reside la capacidad -o control- para evitar tales conductas. Un beneficio económico que puede obtenerse, por ejemplo, a través de publicidad –anuncios en la propia página web- o incluso por los datos personales de los usuarios registrados en sus aplicaciones o dispositivos.

III. Responsabilidad indirecta estadounidense por infracción al *copyright*

La responsabilidad indirecta angloamericana es de origen jurisprudencial³⁹ y permite responsabilizar a sujetos distintos del infractor directo (es decir, a quien de algún modo sea participe en la infracción de derechos de autor realizada por el infractor directo), a través de alguna de las siguientes categorías: *vicarious liability*, *contributory liability*, y, por último, *inducement liability*⁴⁰.

Estas doctrinas se derivan de los principios del *respondeat superior* de la teoría de la representación (o *agency*) y del *common law*⁴¹, justificándose la prolongación de la responsabilidad a sujetos distintos del infractor directo por el significativo papel que

³⁷ Así lo indicó 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), apartados 120-124.

³⁸ *Vid.*, Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, cit., pp. 346-355.

³⁹ En *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 US 417, 434, S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984) el Tribunal Supremo indicó que «[...] *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 [...]*».

⁴⁰ En el presente epígrafe se analizan estas tres figuras de forma separada, a pesar de que algunas decisiones han considerado que el *inducement liability* es una subcategoría de la *contributory liability*. Ello no obstante, la doctrina mayoritaria y parte de la jurisprudencia entiende que se trata de una doctrina independiente a las otras dos.

⁴¹ *Luvdarts v. AT&T Mobility*, 710 F.3d 1068, 1071 (9th Cir. 2013): «*The doctrines pressed here emerged from common law principles and are well established in the law*».

juegan los *terceros* en la comisión de la infracción⁴², por economía procesal (*i.e.* el ahorro en costes que supone dirigir una demanda contra un sujeto en vez de varios – incluso miles- infractores⁴³), y, sobre todo, por la capacidad económica que tienen estos sujetos para afrontar una eventual condena por infracción de derechos de autor⁴⁴, entre otros motivos.

En cualquier caso, se desprende del análisis de las decisiones de los tribunales que es habitual en la práctica forense acudir a la responsabilidad indirecta de forma subsidiaria en el escrito de demanda, y, pese a que cada una de ellas gozan de fundamentos y requisitos probatorios distintos, no resulta excepcional que el demandado sea declarado responsable por más de un tipo de infracción indirecta⁴⁵.

1. Doctrina de la responsabilidad vicaria

La responsabilidad vicaria, nacida como consecuencia del *respondeat superior*⁴⁶ en la relación entre empresario-empleado, extiende la responsabilidad en la infracción a quien tenga el derecho y la capacidad de supervisar la actividad del sujeto infractor y que obtenga un beneficio económico derivado de esta actividad, aunque no tenga conocimiento de la infracción⁴⁷. Conviene subrayar, en este sentido, que la responsabilidad vicaria se dará cuando haya un «beneficio y control» de la actividad infractora⁴⁸, sin necesidad de que exista relación laboral entre ambos sujetos⁴⁹.

El origen de esta teoría se remonta a principios del siglo pasado con los conocidos asuntos «*dance hall*». En *Dreamland Ball Room vs. Shapiro, Bernstein & Co*⁵⁰, en concreto, el propietario de un salón de fiestas fue condenado por infracción de derechos de autor cometida por las bandas de música que tocaban en su local. El tribunal motivó la imputación de responsabilidad –vicaria- del propietario del local por su capacidad de supervisar o resolver el contrato con la banda de músicos y porque se benefició de la actividad de este grupo musical, con independencia de la responsabilidad directa que los músicos tuvieran por vulnerar derechos exclusivos de los titulares de las obras musicales.

⁴² *Arista Records v. Lime Group*, 784 F. Supp. 2d. 398, 422 (S.D.N.Y. 2011).

⁴³ Gilbert, R. J. y Katz, M. L., «When good value chains go bad: the economics of indirect liability for copyright infringement», *Hastings Law Journal*, vol. 52, nº 4, 2001, p. 963.

⁴⁴ Helman, L., «Pull Too Hard and the Rope May Break: On the Secondary Liability of Technology Providers For Copyright Infringement», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 19, nº 1, 2010, pp. 158-60.

⁴⁵ Cohen, J. y otros, *Copyright in a Global Information Economy*, 3ª ed., Wolters Kluwer, 2010, p. 476.

⁴⁶ *Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 261-262 (9th Cir. 1996): «*the concept of vicarious copyright liability was developed in the Second Circuit as an outgrowth of the agency principles of respondeat superior*».

⁴⁷ *Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 262 (9th Cir. 1996).

⁴⁸ *Shapiro, Bernstein & Co. vs. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 307 (2nd Cir. 1963); *Religious Technology Center vs. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361, 1375 (N.D. Cal. 1995); *A&M Records, Inc. vs. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1022-24 (9th Cir. 2001); *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. vs. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 930, 125 S. Ct. 2764, 2776, 162 L. Ed. 2d 781 (2005). En esta misma línea, véase Nimmer N. y Nimmer D., «Nimmer on Copyright» § 12.04 [A] [1], 12-76 (Supp. 2007).

⁴⁹ *Gershwin Publ'g Corp. vs. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971); *AT&T vs. Winback & Conserve Program, Inc.*, 42 F.3d 1421, 1440-41 (3d Cir. 1994).

⁵⁰ *Dreamland Ball Room vs. Shapiro, Bernstein & Co.*, 36 F.2d 354 (C.C.A. 7th Cir. 1929).

A partir de este asunto se ha venido desarrollando una interesante jurisprudencia, sobre todo por las nuevas plataformas de visionado de contenidos en directo, en la que se considera que un sujeto es responsable vicario de la infracción cometida por otro sujeto cuando obtenga provecho de esta infracción directa y decline detener o mitigar la infracción.

2. Doctrina de la contribución a la infracción

Elaborada por el Tribunal Supremo a principios del siglo pasado⁵¹, la doctrina de la contribución a la infracción no se implantó hasta mediados de los años setenta⁵². Se trata de una doctrina -surgida del derecho de daños⁵³- que pone el foco de atención de la responsabilidad en el conocimiento de la actividad infractora⁵⁴. Esto es, se considera responsable de la infracción a quien «*con el conocimiento de la actividad infractora, induzca, cause o materialmente contribuya a la conducta infractora de otro*»⁵⁵.

Así la cosas, los dos elementos de esta doctrina son, por un lado, el conocimiento de la infracción⁵⁶ y, por el otro, el facilitar a un tercero la infracción directa (*i.e.*, que realiza cualquier acto que induzca, cause o materialmente contribuya a la actividad infractora⁵⁷), debiendo quedar probados ambos elementos para lograr el éxito de la pretensión.

3. Teoría de la inducción a la infracción

La teoría de la inducción a la infracción, *importada* del Derecho de patentes⁵⁸ hace escasamente una década, fue utilizada por el Alto Tribunal estadounidense en el asunto *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. vs. Grokster, Ltd.* para responsabilizar de la infracción de derechos de autor al distribuidor de un dispositivo –o *software*- que promovía su uso para que otros infringieran derechos protegidos⁵⁹. Es decir, se trata de

⁵¹ *Scribner vs. Straus*, 210 U.S. 352 (1908); *Kalem Co. vs. Harper Bros.*, 222 U.S. 55, 62-63 (1911).

⁵² Menel P. S. y Nimmer D., «Legal Realism in Action: Indirect Copyright Liability's Continuing Tort Framework and Sony's De Facto Demise», *University College of Los Angeles Law Review*, vol. 55, 2007, p. 153.

⁵³ *Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 264 (9th Cir. 1996) recogiendo en análisis de la histórica sentencia *Sony Corp. of Am. vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 774-776 (1984).

⁵⁴ *Singer vs. Citibank N.A.*, 1993 Copr.L.Dec. P 27, 119 (1993).

⁵⁵ *Gershwin Pub. Corp. vs. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159 1162 (C.A.N.Y. 1971). *Cable/Home Communication Corp. vs. Network Prods Inc.*, 902 F.2d 829, 845 (11th Cir. 1990).

⁵⁶ Este conocimiento puede ser un efectivo o aparente, pero, en todo caso, la jurisprudencia es unánime en señalar que debe ser algo más que un conocimiento «generalizado» de una «posible» infracción. *Vid. A&M Records, Inc. vs. Napster Inc.*, 239 F.3d 1004, 1020-21 (9th Cir. 2001), *Ellison vs. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1076 (9th Cir. 2004) o *Luvdarts vs. AT&T Mobility*, 710 F.3d 1068, 1072 (9th Cir. 2013): «*To establish liability, the first prong requires more than a generalized knowledge by the Carriers of the possibility of infringement*».

⁵⁷ La jurisprudencia se ha encargado de matizar que este elemento se dará cuando sea sustancial la participación en la actividad infractora (*vid. Religious Tech. Ctr. vs. Netcom On-Line Commc'n Servs.*, 907 F. Supp. 1361, 1375 (N.D. Cal. 1995)), y, más concretamente, cuando el demandado participe personalmente con su conducta a fomentar o asistir a la conducta infractora (*vid. A&M Records, Inc. vs. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1019 (9th Cir. 2001)).

⁵⁸ Esta figura se aborda en la sección 271 de la *Patent Act* y fue utilizada por el Tribunal Supremo para resolver el asunto sobre infracciones de derechos de autor, tal y como anteriormente ya había hecho este Alto tribunal con la *contributory liability* en el caso *Sony*. *Vid. Holbrook T.*, «The Supreme Court's quiet revolution in induced patent infringement», *Notre Dame Law Review*, 2016, pp. 7-8.

⁵⁹ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. vs. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 936-37 (2005).

una responsabilidad basada en la conducta, sin necesidad del conocimiento de la infracción.

La calificación de esta teoría como una figura independiente dentro de la responsabilidad indirecta no es pacífica, al no estar del todo claro si la inducción a la infracción es una subcategoría de la doctrina de la contribución a la infracción⁶⁰ o verdaderamente goza de independencia para ser considerada una tercera forma de responsabilidad indirecta⁶¹. En cualquier caso, se considerará responsable de la infracción cometida por terceros al sujeto que comercialice o fomente que otros utilicen su producto, dispositivo o servicio para infringir los derechos de propiedad intelectual. Para ello, deberán probarse los tres elementos que conforman esta teoría: que el demandado promueve o permite la infracción de derechos exclusivos a través de sus dispositivos, que el demandado falla en el filtrado de los usos infractores y que el plan de negocios del demandado depende del alto volumen de las infracciones.

4. Principales casos de responsabilidad indirecta estadounidense en el entorno digital

La aplicación judicial de la responsabilidad indirecta en el ámbito digital comenzó a principios de los años ochenta. Varios *leading cases* han configurado los rasgos de la responsabilidad indirecta como, v. gr., *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, *A&M Records, Inc. v. Napster Inc.*, *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, entre otros. Décadas después siguen siendo casos referentes para la resolución de controversias sobre infracciones de derechos de autor en el ciberespacio como *Columbia Pictures Industries et al v. Fung* o recientemente *ViaCom v. YouTube*.

En el primero de estos *leading cases*, conocido como *Sony-Betamax*, el Tribunal Supremo tuvo que dirimir sobre la responsabilidad del fabricante del aparato reproductor de vídeo (*Betamax*) derivada de las grabaciones programas de televisión realizadas por los compradores de sus productos. Tras un largo proceso⁶², el Alto tribunal consideró que los fabricantes de reproductores de vídeo no eran civilmente responsables por contribución a las infracciones de derechos de autor llevadas a cabo por los compradores de sus vídeos-reproductores.

La decisión del Tribunal Supremo se basó en un estándar prestado del Derecho de patentes, según el cual la responsabilidad indirecta no es exigible al distribuidor cuando el producto es susceptible de «*usos sustanciales no constitutivos de infracción*»⁶³.

⁶⁰ *Perfect 10 vs. Amazon.com, Inc.*, 487 F.3d 701, 731 (9th Cir. 2007), *Arista Records LLC vs. Usenet.com*, 633 F. Supp. 2d, 124, 150 nota 17 (S.D.N.Y. 2009).

⁶¹ Adams C.W., «Indirect Infringement from a Tort Law Perspective», *University of Richmond Law Review*, n° 42, 2008, p. 636; Giblin R., «A bit liable? A Guide to Navigating the U.S. Secondary Liability Patchwork», *Santa Clara Computer & High Technology Law Review*, vol. 25, 2008, p. 15.

⁶² La sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el año 1984, pero el inicio de la controversia se remonta al año 1976 cuando la compañía *Universal City Studios* y *Walt Disney Productions* demandaron a *Sony Corporation of America* (y otros) por infracción de derechos de autor. Alegaban en su demanda que quienes habían comprado un vídeo *Betamax* (nombre comercial del vídeo-cassette de Sony) y grababan sus programas de televisión 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*.

⁶³ 35 U.S.C. § 271(c) (2000).

Partiendo de este estándar, concluyó que la venta de aparatos reproductores de vídeos, como cualquier otro artículo objeto de comercio, no podía constituir una contribución a la infracción cuando el producto era mayoritariamente utilizado con fines legítimos⁶⁴.

Con el incremento de usuarios que se descargaban o compartían archivos musicales a través de plataformas «peer to peer» en la década de los noventa, la figura de la responsabilidad indirecta se convirtió en una aliada perfecta para tutelar los derechos de autor⁶⁵.

El mundialmente conocido caso *Napster*⁶⁶ fue uno de los primeros asuntos en analizar la responsabilidad indirecta de los creadores de programas de intercambio de archivos por las infracciones cometidas por sus usuarios.

La Asociación de la Industria Musical Norteamericana, varios grupos musicales y algunas compañías discográficas solicitaron el cierre de *Napster* porque proporcionaba a sus usuarios, a sabiendas, los medios necesarios para la masiva infracción de derechos de autor, toda vez que ejercían un control sobre la misma y obtenían beneficios por la actividad infractora de sus usuarios. Los actores fundaron su demanda en la responsabilidad contributiva y vicaria, ya que el *software* creado por *Napster* indexaba los archivos de los usuarios, siempre que estuviera activado el *software*, para compartirlos con el resto de usuarios. *Napster* se opuso con base en la doctrina asentada por el Tribunal Supremo en *Sony-Betamax*, i.e. la capacidad sustancial de uso no infractor, alegando que no todo contenido compartido estaba protegido.

En el año 2001, *Napster* fue cerrada por orden judicial del *Noveno Circuito*, en tanto no quedaran protegidos los derechos de los titulares de las obras musicales, siendo asimismo condenados a varios millones de dólares de indemnización⁶⁷.

Tres años después, el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse de nuevo sobre la responsabilidad indirecta en el asunto *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.* De hecho, esta sentencia no solo confirma la responsabilidad por contribución y vicaria, sino que –como se ha indicado- incorpora una nueva figura de responsabilidad indirecta al Derecho de autor: la responsabilidad por inducción proveniente del Derecho de patentes.

El origen de la controversia giró nuevamente en torno a la responsabilidad de los creadores y distribuidores de un *software* de intercambio de archivos –música y películas- por las infracciones de derechos de autor cometidas por sus usuarios que

⁶⁴ «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.

⁶⁵ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764. «When a widely shared product is used to commit infringement, it may be impossible to enforce rights in the protected work effectively against all direct infringers, so that the only practical alternative is to go against the devices distributor for secondary liability on a theory of contributory or vicarious infringement».

⁶⁶ Para una explicación detallada del asunto en castellano, véase, Letai, P., *La infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, Comares, Granada, 2012, pp. 150 y ss; Serrano Gómez, E., «Napster y la propiedad intelectual ¿una relación imposible?», *AC*, nº 3, 2001, pp. 1109-1121.

⁶⁷ *A&M Records, Inc. v. Napster Inc.*, 239 F.3d 1004, 1021-23 (9th Cir. 2001).

gratuitamente se lo habían descargado. La demanda, presentada por representantes de la industria del entretenimiento, se fundamentó en la responsabilidad indirecta de los creadores y distribuidores del mencionado *software*, si bien, y al contrario de otros asuntos precedentes, el programa de intercambio de archivos se servía de servidores descentralizados y no indexaba los archivos. En realidad, el único contacto con el usuario era el momento de la descarga del *software*, *i.e.* sin ninguna intervención más por los demandados, motivo por el cual el tanto el juzgado del distrito como el *Noveno Circuito*, basándose en la doctrina del Tribunal Supremo en el asunto *Sony-Betamax*, desestimaron la petición.

El Tribunal Supremo revocó por unanimidad la decisión del *Noveno Circuito* con base en una interpretación errónea del estándar fijado en *Sony-Betamax*, ya que este principio no debía aplicarse cuando el demandado «inducía activamente» a la infracción de derechos de autor. En otras palabras, el Tribunal Supremo consideró que, si bien era cierto que un dispositivo podía tener un uso sustancial no constitutivo de infracción, no impedía que si se demostraba que la intención del distribuidor era que sus usuarios utilizaran el dispositivo para vulnerar derechos de autor se le pudiera considerar civilmente responsable de la infracción. Así, quedó demostrado que *Grokster* cumplía con todos los factores para calificar su conducta como inductora de la infracción directa: por un lado, el envío de correos electrónicos ensalzando las redes P2P (*i.e.* intentó captar usuarios mostrándose como el nuevo *Napster*); por otro lado, la ausencia de mecanismos de filtrado propios como el bloqueo de filtros de tercero, y, por último, el principal ingreso de su negocio dependía de la publicidad (mayor número de visitantes, mayor publicidad contratada, mayores ingresos).

Tras estos dos últimos asuntos sobre distribución de *software* P2P, los prestadores de servicios se siguen enfrentando a reclamaciones millonarias basadas en la responsabilidad indirecta, como *Columbia Picture Industries, Inc. v. Fung*, el primer asunto en que un tribunal de apelación declara responsable de la infracción a un prestador por el estándar de la inducción -creado por el Tribunal Supremo en el asunto *Grokster*-, y que se analiza la relación entre esta responsabilidad y los puertos seguro de la *Digital Millennium Copyright Act*.

En este caso, un grupo de estudios cinematográficos demandó a *Gary Fung* y a su compañía alegando que sus páginas web inducían a la descarga de obras protegidas sin autorización de sus titulares a través de *BitTorrent* (un protocolo diseñado para compartir archivos entre usuarios de internet, considerado, en su día, el más popular de las plataformas P2P). Estas páginas web recopilaban y organizaban archivos –o torrentes-, permitiendo a sus usuarios localizar, descargar y ensamblar archivos protegidos de otros usuarios, además de facilitar su búsqueda a través de palabras clave o categorías; incluso se había realizado un listado de «top descargas» y de búsquedas más populares de los usuarios. La demandada se opuso alegando que la prestación de su servicio era de mera intermediación, y que, como puerto seguro, quedaba protegida por la *Digital Millennium Copyright Act*.

El Tribunal del distrito condenó a *Fung* y a su compañía como responsables indirectos de las infracciones de derechos de autor porque habían inducido a sus usuarios a vulnerar material protegido de los actores, no pudiendo quedar amparados por la *Digital Millennium Copyright Act* porque las figuras de la responsabilidad por inducción y los puertos seguros eran intrínsecamente contradictorias. Según el Tribunal del distrito, la

responsabilidad por inducción a la infracción nacía de una conducta intencional y dolosa, mientras que la protección de los puertos seguros nace por una conducta de buena fe.

El *Noveno Circuito* confirmó esta decisión, pero matizó que la responsabilidad indirecta no se ceñía únicamente a la distribución de productos o aparatos tecnológicos, como *v. gr.* los reproductores de vídeo, sino que también se aplicaba la doctrina a cualquier «servicio disponible en internet»⁶⁸, y, señaló, que un intermediario que indujera a la infracción podría incluso quedar amparado de la eventual responsabilidad⁶⁹. Sentado esto, el tribunal de apelación condenó a *Fung* porque no reunía todas las condiciones para su protección como puerto seguro, ya que percibía beneficios económicos directos de la actividad infractora, ostentaba el derecho y la capacidad para controlar tal actividad, y, sobre todo, tenía amplio conocimiento de los hechos o circunstancias («*red flag knowledge*»⁷⁰) ilícitas, siendo más que evidente la actividad infractora.

Por último, uno de los recientes asuntos sobre responsabilidad indirecta es el que enfrentó a *ViaCom* contra la popular página de vídeos *YouTube* por infracción de derechos de autor, reclamándole un billón de dólares como indemnización por daños sufridos por las más de 160.000 obras protegidas subidas por sus usuarios a la plataforma digital sin autorización. La actora sostuvo que *YouTube* promovió, indujo y participó en la infracción de derechos de autor, acusándole de crear una biblioteca con material protegido para ver incrementado el tráfico de usuarios en su web y, en consecuencia, obtener considerables ingresos económicos por publicidad. La demanda se fundamentó en la responsabilidad por infracción directa, y, también, en la indirecta de derechos de autor en sus tres modalidades. *YouTube* se opuso con base en la exención de responsabilidad del puerto seguro dedicado al alojamiento de contenidos, *ex. artículo 512 (c) de la Digital Millennium Copyright Act.*

Iniciado en 2006, y tras un largo proceso, el Tribunal del distrito consideró que la plataforma de vídeos se hallaba amparada por el puerto seguro dedicado al «hosting», porque, si bien era cierto que *YouTube* podía intuir que algún contenido subido por un tercero vulneraba derechos de su titular, más cierto era que desconocía en particular qué vídeos eran.

En este sentido, apuntó el juez, *YouTube* carecía de responsabilidad porque no se podía obligar a inspeccionar cada uno de los vídeos subidos –*i.e.* una medida que, en efecto, iría en detrimento del principio general de no supervisión de contenidos⁷¹–, toda vez que

⁶⁸ *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020, 1033 (9th Cir. 2013): «*the inducement copyright doctrine explicated in Grokster III applies to services available on the Internet as well as to devices or products*» .

⁶⁹ *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020, 1040 (9th Cir. 2013).

⁷⁰ Un prestador de servicio de intermediación puede imputársele conocimiento de la infracción de varias formas: bien sea por un conocimiento efectivo (*actual knowledge*) o bien por un conocimiento aparente (*constructive knowledge* o *red flag knowledge*) de la infracción. El primero de ellos es un estándar puramente subjetivo, mientras que el *conocimiento aparente* se caracteriza por su mayor objetividad, es decir, se dará cuando de las propias circunstancias indirectamente se evidencie el contenido ilícito o la actividad infractora. En todo caso, de no remover o bloquear el material o contenido ilícito, responderá de la vulneración de derechos de autor. Para un amplio estudio sobre estas figuras, véase, por todos, Castelló Pastor, J.J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, *cit.*, pp. 345-355.

⁷¹ *Ex. art. 512 (n) de la DMCA.* En la Directiva sobre el Comercio Electrónico se encuentra un precepto de corte similar: el art. 15 sobre la “inexistencia de obligación general de supervisión”.

su sistema de notificación y retirada era efectivo –i.e. había retirado el contenido infractor de aquellas notificaciones enviadas por *ViaCom*–.

Recurrida esta sentencia en apelación⁷², el *Segundo Circuito* confirmó que la pérdida de inmunidad de la sección 512 (c) de la *Digital Millennium Copyright Act* requería tener un *actual knowledge* de la infracción. Ello no obstante, el Tribunal de apelación revocó el pronunciamiento de la inmunidad a *YouTube* porque los correos electrónicos enviados entre empleados de *YouTube* evidenciaban un posible conocimiento de las infracciones de derechos de autor, concluyendo que un jurado razonablemente podría hallar que el prestador de servicio de intermediación tenía conocimiento efectivo o un conocimiento general de que en su web se estaba llevando a cabo una conducta o actividad infractora.

El Tribunal de apelación devolvió los autos al tribunal inferior para que un jurado determinara los aspectos del conocimiento de la infracción y, en su caso, si tenía derecho y habilidad para contralar la actividad infractora el propio intermediario. A mediados de 2013, el juez *Stanton* absolvió de nuevo a *YouTube* porque, por un lado, no quedaba demostrado que tuviera conocimiento de las infracciones cometidas por terceros, y, por tanto, pudiera actuar en consecuencia. Y, por otro lado, no se pudo determinar que *YouTube* indujese a sus usuarios a colgar contenidos protegidos, porque de las condiciones de uso firmadas por los usuarios, en todo caso, se acreditaba que el prestador informaba detalladamente –en el *disclaimer*– del contenido que podía subirse a la plataforma. Recurrida de nuevo en apelación, a mediados de 2014 las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial poniendo fin a los años de litigio, sin que hayan trascendido los términos de dicho acuerdo.

IV. Recapitulación

La doctrina de la responsabilidad indirecta viene reconociéndose en nuestro sistema jurídico de protección de los bienes inmateriales desde hace tiempo, pero difícilmente era extrapolable para resolver controversias sobre infracciones de derechos de autor, tal como lo hace la *secondary liability* estadounidense, porque sus fundamentos carecían de sustento legal suficiente para que un juez pudiera responsabilizar a un sujeto distinto del infractor directo por la infracción de derechos de autor cometida por un tercero.

En España, tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, como respuesta a las solicitudes y peticiones de parte de la doctrina⁷³ y evidenciaba la jurisprudencia, el prestador de un servicio de la sociedad de la información y un intermediario podrán ser declarados responsables de la infracción ajena, cuando a través de su servicio o producto se vulneren derechos de propiedad intelectual, siempre que se acredite que incitan a sabiendas la infracción, contribuyen a ella o se benefician económicamente de la misma, teniendo una capacidad de control sobre la conducta. El legislador, además, es taxativo con los intermediarios al acentuar que quedarán exonerados de

⁷² *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 32 (2d Cir. 2012).

⁷³ Entre otros, véase, Letai, P., *La infracción de Derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en Internet*, Comares, Granada, 2012, p. 92; 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», *ADI*, nº 32, 2011-2012, p. 54; Peguera Poch, M., «Tratamiento jurisprudencia de los sitios web que proporcionan enlaces a obras y prestaciones protegidas», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, nº 42, 2012, p. 84.

responsabilidad siempre que cumplan lo señalado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico; una tautología -a mi juicio del todo innecesaria- porque si estos sujetos abandonan los dictados de la mencionada Ley perderán su inmunidad, y, con toda probabilidad, se les podrá considerar responsables de la infracción. De ahí que este énfasis añadido pueda incluso llegar a crear confusión.

Pese a este último inciso, la inclusión de las mencionadas categorías de responsabilidad indirecta, a mi parecer, supone un acierto del legislador porque permite de forma significativa que nuestra legislación evolucione hacia una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y se equipare esta responsabilidad indirecta en el sistema jurídico de protección de los bienes inmateriales.

Esta última reforma legislativa, sin duda alguna, comportará la reducción de la piratería, el cierre de páginas de intercambio de archivos y de visionado en directo⁷⁴, pero lo cierto es que en últimos meses están proliferando páginas de este tipo, situándose –esta vez- en servidores fuera de España. Esta argucia pretende, a todas luces, evitar el reconocimiento en el extranjero de una sentencia española contra un sujeto que seguramente estará cumpliendo la normativa del país (o mejor dicho “paraíso digital”) donde esté ubicado su servidor. Con todo, el titular del derecho vulnerado podrá solicitar el bloqueo de los medios de financiación que disponga el portal web e incluso pedir el cese de la actividad infractora, a través del bloqueo de mencionada página web o portal, al proveedor de acceso a internet, como estaba ya previsto con anterioridad a la citada reforma (*i.e.* medidas de cesación y cautelares).

El legislador español, en definitiva, ha estado a la altura de las circunstancias incluyendo en el texto legal reformado estas categorías de responsabilidad indirecta por infracciones de derechos de autor, siendo en estos momentos los tribunales los encargados, esperemos, de su acertada aplicación.

⁷⁴ Véase, entre otras, http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-01-06/un-ano-de-la-lpi-5-paginas-bloqueadas-y-33-fuera-de-combate_1131034/