



Roj: **SAP M 4/2014 - ECLI: ES:APM:2014:4**

Id Cendoj: **28079370282014100001**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **14/01/2014**

Nº de Recurso: **505/2012**

Nº de Resolución: **11/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANGEL GALGO PECO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJM M 84/2010,**
SAP M 4/2014

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0009674

Rollo de apelación nº 505/2012

Materia: Propiedad intelectual

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 150/2008

Parte apelante: GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A. y TELECINCO CINEMA, S.A.U.

Procurador/a: D. Manuel Sánchez Puelles

Letrado/a: D. Agustín González

Parte apelada: YOUTUBE, LLC.

Procurador/a: D. Ramón Rodríguez Nogueira

Letrado/a: D^a Carolina Pina Sánchez

SENTENCIA N° 11/2014

En Madrid, a 14 de enero de 2014.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 505/2012, los autos del procedimiento número 150/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 21 de febrero de 2008 por la representación de GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. contra D. **YOUTUBE**, LLC, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"Primero.- Declare:

a) Que **YOUTUBE** LLC utiliza en el sitio web **youtube.es** y **es.youtube.com** (el "Sitio Web") emisiones y grabaciones audiovisuales, cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen a GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. (las "Emisiones y Grabaciones") sin disponer de su autorización; y

Condene a la demandada a:

a) Estar y pasar por la anterior declaración;

b) Cesar en la utilización de las Emisiones y Grabaciones de GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. y, en consecuencia, a (i) suspender de manera definitiva la explotación en el Sitio Web de todas las Emisiones y Grabaciones audiovisuales de las actoras; y (ii) retirar del Sitio Web todas las Emisiones y Grabaciones;

c) Abstenerse de utilizar emisiones y grabaciones audiovisuales de GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U., mientras que no cuente con autorización expresa y por escrito de las actoras;

d) Indemnizar a GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. por los daños y perjuicios ocasionados durante los cinco años anteriores a la presentación de esta demanda, cuyo importe -de acuerdo con el apartado 3 del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, se cuantificará en un procedimiento posterior en base al criterio establecido en el artículo 140.2, a) párrafo primero del texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, consistente en el importe de las consecuencias económicas negativas causadas a las actoras por el uso no autorizado de sus emisiones y grabaciones audiovisuales en el Sitio Web, entre ellas la pérdida de beneficios que han sufrido y los beneficios que **YOUTUBE** haya obtenido por dicha utilización ilícita.

Segundo.- Subsidiariamente, para el caso de que este Juzgado considere que **YOUTUBE**, LLC actúa únicamente como prestador de los servicios de intermediación:

1. Declare: Que **YOUTUBE**, LLC ha infringido el deber de actuación diligente que impone el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico en relación con la explotación de las Emisiones y Grabaciones en el Sitio Web; y

2. Condene a **YOUTUBE**, LLC:

a. A estar y pasar por la anterior declaración;

b. Suspender sus servicios de intermediación en relación con las Emisiones y Grabaciones y retirar del Sitio Web todas las Emisiones y Grabaciones; y

c. Indemnizar a GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. por los daños y perjuicios ocasionados durante los cinco años anteriores a la presentación de esta demanda, cuyo importe -de acuerdo con el apartado 3 del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, se cuantificará en un procedimiento posterior en base al criterio establecido en el artículo 140.2, a) párrafo primero del texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, consistente en el importe de las consecuencias económicas negativas causadas a las actoras por el uso no autorizado de sus emisiones y grabaciones audiovisuales en el Sitio Web, entre ellas la pérdida de beneficios que han sufrido y los beneficios que **YOUTUBE** haya obtenido por dicha utilización ilícita.

Tercero.- Subsidiariamente a los apartados Primero y Segundo de este Suplico, para el caso que este Juzgado configure a **YOUTUBE**, LLC como un prestador de los servicios de intermediación, pero que no ha tenido "conocimiento efectivo" del carácter ilícito de la explotación de las Emisiones y Grabaciones en el Sitio Web:

1. Declare que la explotación de las Emisiones y Grabaciones en el Sitio Web infringe los derechos de propiedad intelectual de GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. y

2. Condene a **YOUTUBE** a suspender con carácter definitivo sus servicios de intermediación en relación con las Emisiones y Grabaciones".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 20 de septiembre de 2010, cuyo fallo es el siguiente: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda, imponiendo a la actora las costas causadas en el presente procedimiento".



TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes, por la representación de GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. se interpuso recurso de apelación, que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición de la parte contraria, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

QUINTO.- La deliberación, votación y fallo del asunto ha tenido lugar el 9 de enero de 2014.

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis trae causa de la demanda formulada por GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. contra **YOUTUBE** LLC. a raíz de la difusión/utilización, en el sitio web alojado en las direcciones **youtube.es** y **es.youtube.com**, de emisiones y grabaciones audiovisuales sobre las que las primeras ostentan derechos de propiedad intelectual. Las entidades actoras pretenden el cese de dicha utilización y la condena de la demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados, acogiéndose, en cuanto a este último pronunciamiento, a la posibilidad consagrada en el artículo 219.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo ello en los términos reflejados en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

2.- Las demandantes escalonan su discurso y, correlativamente, sus pedimentos, en tres niveles :

(i) Según la tesis que se sustenta con carácter principal, la operativa y el negocio que **YOUTUBE**, LLC desarrolla a través de su sitio web son los propios de un proveedor de contenidos. En tal condición, la demandada debería ser considerada responsable directa de actos de explotación (reproducción y puesta a disposición) no consentida de las obras cuyos derechos corresponden a las demandantes. Con este fundamento, lo que se interesa en la demanda es que se imponga judicialmente a la demandada el cese en la utilización de tales obras, lo que implica su retirada de la página web y la intimación para abstenerse de su utilización en lo sucesivo de no mediar la autorización de las demandantes, así como la condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados con arreglo a las bases establecidas en el artículo 140.2.a) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

(ii) Aunque se considerase que la actividad comercial de **YOUTUBE** LLC se corresponde con la de un prestador de servicios de la sociedad de la información, en concreto, de servicios de intermediación, y, más concretamente, de servicios de alojamiento de datos, no podría beneficiarse de la exención de responsabilidad prevista en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, habida cuenta de su conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad de los destinatarios en relación con el almacenaje de vídeos en los que se reproducen emisiones y grabaciones cuyos derechos corresponden a las demandantes. Sobre esta base, se deducen unos pedimentos equivalentes a los inspirados por la tesis principal que se sustenta en la demanda.

(iii) En último término, aun cuando se entendiese que **YOUTUBE** LLC viene actuando en el mercado como un prestador de servicios de alojamiento de datos, y que no ha tenido conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad de los destinatarios en relación con las obras sobre las que demandantes ostentan derechos, cabría imponerle la suspensión de sus servicios en relación con tales obras, de conformidad con el artículo 138, en relación con el 139.1.h) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando en su integridad los pedimentos de la demanda.

4.- Disconformes con tal decisión, las demandantes se alzaron contra ella en apelación. En su recurso, GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. reproducen, modulándolas, las líneas argumentales del escrito de demanda. También reiteran, en su integridad, los pedimentos deducidos en la primera instancia. Las recurrentes pretenden, en último término, la revocación del pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia.

5.- En los apartados que siguen abordaremos las cuestiones que estructuran el debate, tal como se ha planteado en esta segunda instancia. En adelante nos referiremos:

A GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U., como "**TELECINCO**".

A **YOUTUBE** LLC, como "**YOUTUBE**".



A 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, como "DIRECTIVA 2000/31".

A 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, como "DIRECTIVA 2001/29".

A 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, como "DIRECTIVA 2004/48".

A la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, como "LEY 34/2002".

Al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, como "LPI".

A prestador de servicios de la sociedad de la información, como "prestador de servicios" o "PSSI" y, en plural, "PSSIs".

SEGUNDO.- DE LA SUJECCIÓN DE **YOUTUBE** AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PROPIO DE LOS PSSIs

Planteamiento de la sentencia dictada en primera instancia

6.- Frente a lo sustentado en la demanda iniciadora de la litis, entiende el juez a quo que la actividad que **YOUTUBE** desarrolla a través de su sitio web no se corresponde con la de un proveedor de contenidos. En este sentido, tras valorar en sentido contrario al pretendido por **TELECINCO** aquellos factores que, en el parecer de esta parte, permitirían tal caracterización, el juez a quo describe los servicios que ofrece **YOUTUBE** y su operativa, incidiendo particularmente en el proceso que han de seguir los destinatarios del servicio para la "subida" de videos a la web de **YOUTUBE**, así como en los procedimientos y mecanismos técnicos establecidos por la demandada para la retirada de contenidos ilícitos, todo ello para concluir, en lo que aquí interesa, que lo que presta la demandada es un servicio de intermediación en los términos definidos en la Ley 34/2002 y, en consecuencia, que el régimen de responsabilidad aplicable es el establecido en dicha norma, concretamente en su artículo 16 .

Desarrollo del motivo de impugnación

7.- **TELECINCO** combate el juicio reflejado en la sentencia impugnada modulando el argumentario utilizado en el escrito iniciador del expediente. Así, se pasa de poner el énfasis en la consideración de **YOUTUBE** como proveedor de contenidos a ponerlo en su caracterización como prestador de servicios "activo".

8.- Tal adjetivación se basa en determinadas actuaciones de **YOUTUBE**, coincidentes con algunas de las señaladas en la demanda como indicadores de la calificación de aquel como proveedor de contenidos, las cuales, subraya la parte, servirían para poner de relieve que la actividad desarrollada por **YOUTUBE** en la explotación de su página web no es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, constituyendo esto último requisito ineludible para la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en la Ley 34/2002.

9.- En concreto, alude **TELECINCO** a: (i) la suscripción de contratos con entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual con el objeto de adquirir una licencia para la utilización de los derechos por ellas gestionados, así como con productores de fonogramas y vídeos musicales y productores audiovisuales a los mismos fines; (ii) el establecimiento de una política de contenidos que se impone a los usuarios; (iii) la inclusión en los "Términos y condiciones de uso", de aceptación obligada para todo aquel que quiera "subir" un archivo, de una licencia de uso del mismo; (iv) la realización de labores editoriales y de control sobre los contenidos almacenados.

10.- En opinión de las recurrentes, todos estos elementos, en apreciación de conjunto, cualificarían la actividad de **YOUTUBE** como proactiva, yendo más allá incluso de los parámetros señalados a los efectos que nos ocupan por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de julio de 2011, C-324/09 , L'Oreal, apartado 116, lo que habría de conducir a la imposibilidad de la aquí apelada de acogerse al régimen de responsabilidad establecido en la Ley 34/2002.

Valoración del Tribunal

11.- Señala **YOUTUBE** que lo que oferta es una infraestructura tecnológica que permite subir vídeos y alojarlos en los servidores desde los que opera la plataforma, habilita para el visionado de los vídeos almacenados mediante la conexión a Internet y una aplicación para su visualización en dicho canal, facilita, mediante herramientas de búsqueda y de clasificación, el acceso a los vídeos almacenados, hace posible darse de alta como usuario y gestionar la propia cuenta, proporciona estadísticas sobre el tráfico generado y permite



acceder a los vídeos desde otros servicios de Internet mediante enlaces externos. La acomodación a la realidad de la descripción que de sus servicios hace la apelada no suscita controversia.

12.- Tampoco debe generar controversia la catalogación de tales servicios como servicios de intermediación, en el sentido con el que aparecen definidos en la Ley 34/2002.

13.- Las anteriores consideraciones no permiten establecer con carácter automático, sin embargo, la conclusión de que deba verse limitada con arreglo al artículo 16 de la Ley 34/2002 la responsabilidad de **YOUTUBE** por los actos de explotación ilícita de las obras cuyos derechos corresponden a **TELECINCO** derivados del almacenamiento en sus servidores y la puesta a disposición del público de videos allí cargados por los usuarios, en los cuales se reproduzcan en todo o en parte tales obras. En este sentido, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a 238/08, estableció que el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que solo se aplicará al prestador de los servicios contemplados en dicho precepto cuando este "no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados". En idénticos términos se pronuncia la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oreal, C-324/09. Se hace preciso analizar, por lo tanto, si de las conductas que integran los alegatos de las recurrentes se colige o no que **YOUTUBE** desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los contenidos que almacena.

14.- A la hora de acometer tal examen, debemos determinar, en primer lugar, a qué actividades concretas nos estamos refiriendo. En este sentido, no resulta controvertido que **YOUTUBE** tiene firmados contratos con entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que suponen el otorgamiento de una licencia global sobre los derechos por ellas gestionados. De igual modo, resulta pacífico que la "subida" de contenidos a la plataforma de **YOUTUBE** comporta necesariamente que el usuario otorgue una licencia de uso sobre los mismos. Asimismo, consta que en los términos de uso se establecen directrices señalando determinados contenidos como "inadecuados" y que la inobservancia de tales directrices puede dar lugar a la retirada del correspondiente archivo, actuación esta última que presupone el previo "marcado" del archivo en cuestión por un usuario del sistema y la comprobación de la infracción por operarios de la demandada. Igualmente, consta que el personal de **YOUTUBE** selecciona determinados vídeos de entre los popularizados por los usuarios del sistema y también en base a las sugerencias que estos últimos les hacen llegar, para hacerlos figurar en la sección "vídeos destacados" de la página principal y como vídeos destacados de la página "categorías".

15.- Pasando ya al análisis de las actividades descritas a la luz de los parámetros anteriormente señalados, entendemos que la obtención de licencias globales de las entidades colectivas de gestión no entraña en modo alguno la adquisición de conocimiento o control por parte de **YOUTUBE** sobre los contenidos almacenados en su servidor. En cualquier caso, no parece censurable que **YOUTUBE** adopte cuantas iniciativas estime oportunas en evitación de situaciones conflictuales y de la retirada forzada de archivos de su plataforma, en tanto suponen un riesgo cierto para la buena marcha de su negocio.

16.- Contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, la imposición de la concesión de una licencia de uso como condición para poder cargar un archivo en el sistema ha de ser descartado como factor que opere en pro de sus tesis, toda vez que, en línea con lo indicado en la sentencia impugnada, debe ser considerado un elemento inherente a la naturaleza de los servicios ofertados. No alcanzamos a entender el planteamiento de las recurrentes, cuando señalan que la virtualidad de este elemento radica en su valor como indicio de que **YOUTUBE** pretende protegerse ante la eventualidad de que no se califique su actividad como la de un simple intermediario, pues de lo que se trata es, precisamente, de establecer la calificación que merezca la actividad de **YOUTUBE**, que debe operar como primer elemento de cualquier análisis.

17.- La determinación de las condiciones de servicio no es factor que determine la exclusión del régimen de responsabilidad previsto para los PSSIs. Así lo señala la sentencia L'Oreal, anteriormente citada, apartado 115. Es en esta clave como deben leerse las directrices sobre contenidos (que no se ciñen a la proscripción de contenidos ilegales, ofreciendo los contenidos señalados en ellas como "inadecuados" un rango más amplio, dato este que enfatizan los recurrentes en su discurso) impuestas a los usuarios del sistema de **YOUTUBE**.

18.- Finalmente, consideramos que la labor de catalogación de "videos destacados" llevada a cabo por el personal de **YOUTUBE** no basta para que deje de entrar en juego la exención de responsabilidad prevista en la Ley 34/2002, por cuanto de las condiciones en que la misma se desarrolla, ya apuntadas en el precedente apartado 14, se desprende un alto grado de predeterminación por parte de los usuarios del sistema, lo que permite cuestionar la atribución a **YOUTUBE** de un rol proactivo a partir de tales tareas, y porque, en todo caso, el ámbito de dicha actuación se circunscribiría a un número muy limitado de contenidos. La índole de tales labores, frente a lo que se nos quiere hacer ver por las recurrentes, no resiste la menor comparación con la de las que fueron objeto de consideración en las sentencias Google France y L'Oreal.

19.- De cuanto antecede, se desprende la suerte desestimatoria del recurso en este particular.

TERCERO.- DE LA EXCLUSIÓN EN EL CASO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PROPIO DE LOS PSSI*Planteamiento de la sentencia dictada en primera instancia*

20.- La sentencia impugnada rechaza las tesis de las aquí recurrentes de que, para el supuesto de que se entendiese que **YOUTUBE** resulta beneficiario del régimen de responsabilidad previsto en el artículo 16 de la Ley 34/2002, concurriría una situación de "conocimiento efectivo" que habría de determinar la inoperatividad de la exención de responsabilidad que a favor del PSSI se establece en dicho precepto. La valoración del juzgador se asienta en la consideración de que el "conocimiento efectivo" por parte del prestador de servicios ha de acreditarse pormenorizadamente, sin que basten a tal fin meras sospechas o indicios, resultando precisa para la concretización de aquel la cooperación del perjudicado. Ello se traduciría, prosigue la sentencia, en que, partiendo de la inexigibilidad a **YOUTUBE** de una obligación de monitorización o control con carácter previo y general de los contenidos que se alojan en sus servidores, sobre las recurrentes pesa la carga de cooperar con aquella poniendo en su conocimiento "de forma individualizada y concreta" cuáles son los contenidos que pudieran vulnerar sus derechos, a cuya observancia aparece supeditada la estimación de la circunstancia puesta de relieve por las aquí recurrentes.

Desarrollo del motivo de impugnación

21.- Al hilo de la interpretación dada al concepto de "conocimiento efectivo" del artículo 16.1 de la Ley 34/2002 por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de diciembre de 2009, posteriormente reiterada en las de 18 de mayo de 2010 y 10 de febrero de 2011, así como de la interpretación dada al artículo 14.1.a) de la Directiva 2000/31 por el Tribunal de Justicia en la sentencia L'Oreal, las recurrentes combaten el juicio sobre este punto reflejado en la sentencia impugnada.

22.- La crítica toma como punto de partida el expreso reconocimiento por parte de **YOUTUBE** de la negativa de **TELECINCO** a que sus contenidos sean utilizados en la plataforma de aquella. Sobre esta base, se enfatiza: (i) que la inexistencia de una obligación general de supervisión a cargo de los PSSI no excluye la obligación de supervisión en casos específicos, como se señala en el considerando (47) de la Directiva 2000/31, ni la posibilidad de desarrollar un sistema técnico de filtrado automático de determinados contenidos, manteniendo que es en este contexto donde habrían de situarse las pretensiones de las recurrentes; (ii) que las imágenes de programas de **TELECINCO** incorporan en todo caso una "mosca" característica, cuya presencia habría de considerarse suficiente a los efectos de poder constatar **YOUTUBE** la ilicitud de los archivos incorporando fragmentos de aquellos que se suben a su plataforma; (iii) que no hay norma que sustente el criterio de que ha de reputarse insuficiente una notificación general por escrito y fuerce a **TELECINCO** a comunicar a **YOUTUBE** de forma individualizada y concreta los archivos que infringen sus derechos, debiendo interpretarse en sentido contrario la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia.

Valoración del Tribunal

23.- El Tribunal Supremo, en su sentencia de diciembre de 2009, estableció que el significado del término "conocimiento efectivo", que se señala en el artículo 16.1 de la Ley 34/2002 como circunstancia impeditiva para la entrada en juego de la exención de responsabilidad en él consagrada a favor del prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos en relación con la ilicitud de la información almacenada, no podía considerarse circunscrito al que le da el legislador en el segundo párrafo del meritado precepto (*"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 el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución"*), sino que, a la luz del artículo 14 de la Directiva 2000/31 y de las posibilidades que brinda la propia norma (que prosigue *"sin perjuicio de [...] otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse"*), debía atribuirse igual valor al conocimiento obtenido por el prestador de servicios 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.

24.- Esta interpretación se ha reafirmado con posterioridad en las sentencias del Alto Tribunal de 18 de mayo de 2010, 10 de febrero de 2011, 4 de diciembre de 2012 y 26 de febrero y 4 de marzo de 2013.

25.- Por su parte, el Tribunal de Justicia, en la sentencia L'Oreal de continua referencia, apartado 121, establece que *"para que las disposiciones contenidas en el artículo 14, apartado 1, letra a) de la Directiva 2000/31 no queden privadas de su efecto útil, deben interpretarse en el sentido de que contemplan cualquier situación en la que el prestatario en cuestión adquiera conocimiento, de una forma o de otra, de tales hechos o circunstancias"*.

26.- Por lo tanto, la cuestión que debemos dilucidar, en definitiva, es si a la luz de dichos parámetros cabría hablar de "conocimiento efectivo" por parte de **YOUTUBE** en atención a: (i) las comunicaciones dirigidas por **TELECINCO** a **YOUTUBE** poniendo de manifiesto la ilicitud de la utilización de imágenes de programas de



- la primera en archivos difundidos a través de la plataforma de la segunda; y (ii) la presencia del logotipo característico en las imágenes tomadas de las emisiones de **TELECINCO**.
- 27.- Debemos salir al paso del alcance que las recurrentes atribuyen, al socaire de la sentencia L'Oreal, a las comunicaciones a las que hemos hecho referencia. **TELECINCO** obvia las matizaciones que introduce el Tribunal de Justicia.
- 28.- En efecto, en el apartado 122 de la meritada sentencia, tras señalar que encajaría en el supuesto de "cualquier situación en la que el prestatario en cuestión adquiriera conocimiento, de una forma o de otra, de tales hechos o circunstancias" la notificación de " la existencia de este tipo de actividad o información", el Tribunal de Justicia aquilata el alcance de tal formulación en un doble sentido, al indicar 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 ", y 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".
- 29.- Ni las comunicaciones poniendo de manifiesto la política de **TELECINCO** de no conceder licencia alguna sobre sus programas, ni las reclamaciones en relación con la utilización masiva de las emisiones de **TELECINCO**, ni las advertencias de corte genérico relativas a la puesta a disposición en la plataforma de archivos que comportan una vulneración de los derechos sobre determinadas obras, pueden suponer, en el modelo de negocio desarrollado por **YOUTUBE**, indicadores válidos a los efectos que nos ocupan.
- 30.- Tampoco cabría atribuir tal significación al hecho de que en todos los contenidos emitidos por **TELECINCO** figure la "mosca" de todos conocida. La efectividad de este factor como elemento de discriminación de archivos infractores ha de ser relativizada, como se desprende de la prueba practicada a instancia de la parte demandada y aquí apelada y no contradicha por la contraria.
- 31.- En realidad, uno y otro factor (las notificaciones de carácter general y, salvando las observaciones formuladas, la presencia de la "mosca" como elemento identificativo de archivos infractores) únicamente podrían cobrar el significado que pretenden atribuirles las recurrentes en conexión con la imposición a **YOUTUBE** de una obligación de supervisión general de los contenidos almacenados o de realización de búsquedas activas de hechos o circunstancias indicativos de la ilicitud de aquellos, lo cual resulta prohibido por el artículo 15 de la Directiva 2000/31 .
- 32.- Dicha prohibición ha de entenderse que constituye pauta de obligada observancia en la aplicación de la Ley 34/2002, a pesar de que esta no contenga una previsión similar (como hacen ver en su discurso las recurrentes -apartados 16 y 17-, si bien es cierto que a los solos efectos de puntualizar lo afirmado en la sentencia impugnada sobre este punto). Así resulta del principio de interpretación conforme (por todas, por ceñirnos solo a la más reciente, sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2013, C-306/12 , Spedition Welter, apartados 28-30). Ha de concederse a la parte recurrente que no ha hecho cuestión de este extremo.
- 33.- Lo anterior enlaza con el examen del primero de los argumentos de las recurrentes señalado en el apartado 22. En suma, **TELECINCO** pretende zafarse de las objeciones que pudieran hacersele como consecuencia del principio de prohibición de obligaciones generales del tipo de las señaladas en el apartado antecedente resaltando que, según resulta del considerando (47) de la Directiva 2000/31 tal prohibición no se proyecta a las obligaciones de supervisión en casos específicos. El razonamiento se completa, entendemos, considerando que encajarían en esta segunda categoría las demandas de las recurrentes, en cuanto referidas a un grupo identificado de obras y a un concreto perjudicado.
- 34.- Tal línea discursiva ha de ser rechazada, por cuanto se trata de un mero recurso dialéctico. Tan solo a partir de una labor supervisora de alcance general cabría establecer si alguno de los archivos almacenados en la plataforma de **YOUTUBE** viola los derechos que se atribuyen las recurrentes.
- 35.- Finalmente, no podemos sino estar de acuerdo con las recurrentes en que la inexistencia de una obligación general de supervisión de contenidos a cargo de los PSSI's no excluye la posibilidad de desarrollar un sistema técnico de filtrado automático que permita detectar contenidos infractores. En lo que debemos discrepar es en que el desarrollo e implementación de tales herramientas pueda imponerse a los prestatarios de servicios. El artículo 16.1 de la Ley 34/2002 resulta de una claridad meridiana en este punto al aludir a "procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios" .



36.- Como corolario de cuanto antecede, el recurso de **TELECINCO** ha de ser desestimado también en este apartado.

CUARTO.- DE LA POSIBILIDAD DE IMPONER A YOUTUBE EL CESE EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS A LOS TERCEROS QUE SE VALGAN DE ELLOS PARA INFRINGIR LOS DERECHOS DE TELE CINCO

Planteamiento de la sentencia dictada en primera instancia

37.- En la sentencia impugnada se rechaza la posibilidad de imponer a **YOUTUBE**, conforme a lo establecido en el artículo 139.1.h) LPI, el cese en la prestación de servicios a terceros que se valgan de ellos para infringir los derechos de propiedad intelectual de **TELECINCO**, que esta parte interesa con carácter subsidiario y en último término respecto de las pretensiones anteriormente analizadas. Como razón de tal rechazo, argumenta el juzgador de la anterior instancia que en su último inciso el precepto señalado ("*sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico*") exceptúa la posibilidad de impetrar tal clase de tutela frente a los PSSIs.

Desarrollo del motivo de impugnación

38.- Sostiene **TELECINCO** la incorrección del criterio expresado en la sentencia impugnada esgrimiendo en pro de la tesis contraria lo establecido en el artículo 14.3 de la Directiva 2000/31, el criterio manifestado por la doctrina que ha estudiado los artículos que disciplinan el régimen de responsabilidad de los PSSIs en la Ley 34/2002, el posicionamiento del Tribunal Supremo (obiter dicta) en su sentencia de 9 de diciembre de 2009 y la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia L'Oreal a la décima cuestión prejudicial que le fue planteada, en relación con la interpretación del artículo 11 de la Directiva 2004/48.

39.- Sobre esta base, **TELECINCO** defiende la pertinencia del pronunciamiento solicitado contra **YOUTUBE**, pese a que ninguna responsabilidad se le impute en la violación de sus derechos de propiedad intelectual.

Valoración del Tribunal

40.- Convenimos con **TELECINCO** que la interpretación del artículo 139.1.h) LPI efectuada en la sentencia impugnada resulta desacertada. Entendemos, sin embargo, que, si bien por otras razones que a continuación se exponen, el rechazo de sus pretensiones debe mantenerse.

41.- La posibilidad de imponer a **YOUTUBE** un pronunciamiento como el pretendido por las recurrentes ha de examinarse a la luz de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 16 de febrero de 2012, Sabam, C-360/10, que no hace sino reproducir, adaptándola al caso, la recogida en la de 24 de noviembre de 2011, Scarlet Extended, C-70/10.

42.- A este respecto, la meritada sentencia, tras señalar que, según tiene ya dicho el Tribunal de Justicia, resultan conformes con el artículo 8.3 de la Directiva 2001/29 y con el artículo 11 de la Directiva 2004/48 los requerimientos judiciales dirigidos a intermediarios que tuvieran por objeto evitar nuevas lesiones de derechos de propiedad intelectual, y que la regulación concreta de los mecanismos que deban disponerse a tal efecto corresponde a los Estados Miembros, establece (apartado 31) que tanto las normas nacionales como su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales deben respetar las limitaciones previstas en las Directivas 2001/29 y 2004/48, así como las fuentes del Derecho a las que estas directivas hacen referencia.

43.- En consecuencia, prosigue el Tribunal de Justicia, dichas normas, con arreglo al considerando (16) de la Directiva 2001/29 y al artículo 2.3.a) de la Directiva 2004/48, no podrán afectar a lo dispuesto en la Directiva 2000/31, concretamente en los artículos 12 a 15 (apartado 32), enfatizando que, en particular, las citadas normas deben respetar el artículo 15.1 de esta última Directiva (apartado 33).

44.- Sobre esta base, en el apartado 34 se establece:

"34. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicha prohibición se extiende, concretamente, a las medidas nacionales que obliguen a un prestador de servicios intermediarios, como un prestador de servicios de alojamiento de datos, a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. 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 (véase la sentencia Scarlet Extended, antes citada, apartado 36)".

45.- Más adelante (apartado 41) recuerda que ni del artículo 17.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en el que se recoge), ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se desprende que el derecho de propiedad intelectual sea intangible o que su protección deba garantizarse en términos absolutos. En este sentido, se subraya (apartado 42) que, tal como se desprende de la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C-275/06, apartados 62 a 68, la protección del derecho fundamental de propiedad, del que forman



parte los derechos vinculados a la propiedad intelectual, debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales.

46.- En la proyección concreta de tales premisas sobre la cuestión prejudicial que se le somete, establece el Tribunal de Justicia que el sistema de filtrado sobre cuya imposición a un prestador de servicios de alojamiento de datos versaba el proceso nacional de remisión, en la medida en que implicaría supervisar la totalidad de la información almacenada en la red del prestador de servicios afectado y, además, tal supervisión resultaría ilimitada en el tiempo, comprendería toda lesión futura y debería proteger no solo las obras existentes, sino también las obras futuras que aún no se hubiesen creado cuando se estableciera el sistema, supondría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del prestador de servicios, *"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"* (apartado 46).

47.- Todo ello conduce al Tribunal de Justicia a concluir que *"el requerimiento judicial por el que se ordenara establecer el sistema de filtrado controvertido no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y, por otro, la protección de la libertad de empresa que ampara a los operadores, como los prestadores de servicios de almacenamiento"* (apartado 47).

48.- Igualmente, el Tribunal de Justicia entiende que el sistema de filtrado controvertido podría vulnerar los derechos fundamentales de los destinatarios de los servicios, en concreto su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, protegidos, respectivamente por los artículos 8 y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (apartado 48).

49.- En cuanto a la posible vulneración de la libertad de información, se indica específicamente en el apartado 50:

"50 Por otro lado, dicho requerimiento judicial podría vulnerar 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, no se discute 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".

Lo cual reviste particular significado en la controversia que nos ocupa, habida cuenta de los términos en que se ha desarrollado el debate, y las lagunas puestas de manifiesto respecto de la efectividad de los mecanismos propuestos por las entidades recurrentes para la identificación de las obras de su titularidad.

50.- Como resultado final, el Tribunal de Justicia dictaminó que las Directivas 2000/31, 2001/29 y 2004/48 *"leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial hecho por un juez nacional por el que se ordene a un prestador de servicios de alojamiento de datos establecer un sistema de filtrado:- de la información almacenada en sus servidores por los usuarios de sus servicios;- que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;- con carácter preventivo;- exclusivamente a sus expensas, y- sin limitación en el tiempo, capaz de identificar en la red de dicho proveedor archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnera los derechos de autor"*.

51.- Debiendo ser interpretado el artículo 139.1.h) LPI a la luz de tales pautas (con arreglo al principio de interpretación conforme; vid. apartado 32), debemos concluir que este precepto no ampara un pedimento como el formulado por las aquí recurrentes, el cual implicaría, de hecho, la imposición a **YOUTUBE** de una obligación de supervisión general y activa sobre los contenidos subidos a su plataforma, con merma de sus derechos y de los derechos de los usuarios en los términos que se nos hace ver en la sentencia Sabam.

52.- En conclusión, el recurso debe ser igualmente desestimado en este particular.

QUINTO.- DE LAS COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA

53.- Como último punto de su recurso, **TELECINCO** postula que se deje sin efecto el pronunciamiento de la sentencia impugnada imponiéndole las costas de la anterior instancia, en virtud de la excepción al principio



de vencimiento objetivo consagrada en el último inciso del primer párrafo del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Valoración del Tribunal

54.- Consideramos pertinente tal petición. Las dificultades existentes a priori para la delimitación precisa del conjunto de los elementos definidores del negocio desarrollado por **YOUTUBE** a través de su plataforma, la novedad del tema en su planteamiento ante los tribunales y el hecho de que los pronunciamientos de nuestro Alto Tribunal y del Tribunal de Justicia que conforman el núcleo argumental para la resolución de la controversia sean de fecha posterior a la de iniciación del iitigio, justifican la entrada en juego de la excepción invocada.

SEXTO.- COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA

55.- La suerte del recurso comporta que no proceda hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

La Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid , en el procedimiento número 150/2008.

2.- En consecuencia:

2.1.- Revocar la meritada sentencia exclusivamente en el particular por el que se condena a GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. y **TELECINCO** CINEMA, S.A.U. al pago de las costas, acordando en su lugar que no procede imponer las costas de la primera instancia a ninguna de las partes litigantes.

2.2.- Confirmar el pronunciamiento por el que se desestima en su integridad la demanda iniciadora del expediente.

3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas ocasionadas en segunda instancia.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.