



Roj: **SAP B 1317/2018** - ECLI: **ES:APB:2018:1317**

Id Cendoj: **08019370152018100132**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **20/02/2018**

Nº de Recurso: **69/2017**

Nº de Resolución: **115/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120158003548

Recurso de apelación 69/2017-2ª

Materia: Juicio ordinario propiedad intelectual

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 364/2015-P (Propiedad Intelectual)

Cuestiones.- Propiedad Intelectual. Acción de cesación frente a los intermediarios de servicios de internet. Requisitos de procedibilidad. Cuestiones de legitimación pasiva. Juicio de proporcionalidad.

SENTENCIA núm. 115/2018

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a veinte de febrero de dos mil dieciocho.

Parte apelantes: (1) Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A.

Letrada: Mónica Méndez Fernández.

Procuradora: Mónica Ribas Rulo.

(2) Telefónica de España, S.A.U.

Letrado: Juan Fernández Tamames.

Procurador: Javier Manjarín Albert.

(3) Eurona Wireless Telecom, S.A.

Letrado: Jorge Sánchez Rodríguez.

Procuradora: Eulalia Castellanos Llauger.

(4) Orange Espagne, S.A.U.



Letrada: Patricia Teresa Castillo Cebrian.

Procuradora: Marta Pradera Rivero.

Parte apelada: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)

Letrado: Juan José Marín López.

Procurador: Rafael Ros Fernández.

Resolución recurrida: Sentencia.

Fecha: 26 de julio de 2016.

Parte demandante: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).

Parte demandada: Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A.; Orange Espagne, S.A.U.; Eurona Wireless Telecom, S.A.; Telefónica España, S.A.U.; Cableuropa (Vodafone Ono), S.A.U.; Jazz Telecom, S.A.U.; Vodafone España, S.A.U.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « *Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por la ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI) contra ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONES, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A.U., EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U., CABLEUROPA, S.A.U., JAZZ TELECOM, S.A.U. y VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. debo condenar y condeno a éstas a que*

a) Adopten, en el plazo improrrogable de 72 horas después de recibir la sentencia estimatoria de la presente demanda, todas las medidas necesarias, y realicen todas las gestiones precisas, para impedir de manera real y efectiva el acceso, desde el territorio español, a la web infractora www.exvagos.com.

b) *informen al tribunal y a la actora, de manera inmediata, y de forma clara y comprensible, de las medidas y gestiones mencionadas en el apartado anterior, una vez hayan sido adoptadas.*

c) *Mantengan las medidas adoptadas hasta que acrediten ante el tribunal el restablecimiento de la legalidad o, en su caso, hasta el transcurso de un año.*

Se imponen las costas procesales de este procedimiento a las demandadas del presnete procedimiento ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A., Telefónica de España, S.A.U., Eurona Wireless Telecom, S.A. y Orange Espagne, S.A.U. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 26 de octubre de 2017.

TERCERO. Por escrito de 19 de octubre de 2017 Telefónica desistió del recurso de apelación. Tras los traslados correspondientes, el 2 de noviembre de 2017 se dictó decreto dando por desistida a la parte apelante de su recurso, continuándose el trámite respecto del resto de partes.

Ponente: magistrado JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.- La Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) interpuso demanda de juicio declarativo contra Orange Catalunya Xarxes de telecomunicacions, S.A. (Orange Xarxes), Orange Espagne, S.A.U. (Orange E), Eurona Wireless Telecom, S.A. (Eurona), Telefónica de España, S.A.U. (Telefónica), Cableuropa, S.A - actual Vodafone Ono -. Jazz Telecom, S.A.U. - actual Orange E, y Vodafone España S.A. (Vodafone E).

En la demanda se solicitaba la condena a las demandadas y las siguientes actuaciones:

1º) Que adoptaran todas las medidas necesarias y las gestiones precisas para impedir de manera real y efectiva el acceso desde territorio español a la web www.exvagos.com. El plazo solicitado para la adopción de estas medidas era de 72 horas tras la notificación de la sentencia.

2º) Que informaran al tribunal y a la entidad demandante de las medidas y gestiones mencionadas una vez hubieran sido adoptadas. Se requería que esa información fuera inmediata, clara y comprensible.

3º) Que las demandadas mantuvieran las medidas adoptadas hasta que se acreditara ante el tribunal el restablecimiento de la legalidad y, en todo caso, hasta el transcurso de un año desde su adopción.

4º) La condena en costas a los demandados.

Las acciones se ejercitaban al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), concretamente los preceptos que se refieren a la posibilidad de requerir a las entidades que prestan servicios de comunicaciones y telecomunicaciones electrónicas para que puedan cesar la actividad que en las redes puedan realizar personas que infringen derechos de propiedad intelectual. En la demanda también se hacía referencia a la normativa española y europea sobre sociedad de la información y comercio electrónico.

2.- Las entidades demandadas se opusieron a lo pretendido por la parte actora articulando tanto cuestiones de índole procesal como de fondo para que se desestimara la demanda.

3.- Tras los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona dictó sentencia estimando la demanda:

3.1. En la sentencia se considera acreditado que la página web www.exvagos.com infringe los derechos de propiedad intelectual gestionados por la actora (fonogramas).

3.2. Se considera también probado que las sociedades demandadas son intermediarios de servicios propios de la sociedad de la información.

3.3. Conforme al artículo 138 de la LPI se entiende que no es necesario dirigir la demanda contra el infractor, ni es necesario que exista una previa declaración formal de infracción.

3.4. Se ponderan los factores para considerar que la medida es proporcional.

3.5. Se imponen las costas a las demandadas.

SEGUNDO . - Motivos de apelación.

4.- Apelan las demandadas Orange Xarxes, Telefónica, Eurona y Orange Espagne, S.A.U. (ésta última también en la representación de Jazz Telecom, que fue absorbida tras la interposición de la demanda). Vodafone E y Vodafone Ono no recurren. Telefónica finalmente desistió del recurso.

5.- En el recurso de apelación de Orange Espagne, al que se adhiere Orange Xarxes, se reiteran los argumentos ya referidos en los escritos de contestación a la demanda. Concretamente los motivos de apelación son los siguientes:

5.1. Se trae a la segunda instancia la alegación de excepción de litisconsorcio pasivo por no haber sido llamado a las actuaciones el Sr. Carlos Antonio , administrador de la página web supuestamente infractora.

5.2. Vinculado al motivo anterior, en el recurso se plantea también la existencia de un obstáculo procesal insalvable para condenar a las operadoras de la red sin que exista una previa declaración de infracción de la web por medio de la que se cometieron las irregularidades.

5.3. También en el plano procesal, se denuncia la indebida admisión de la prueba pericial aportada por la demandante.

5.4. Se plantean en el recurso la incongruencia *extra petita* de la sentencia de instancia por cuanto se pronuncia sobre una pretensión que no fue objeto de la demanda, pretensión que, además, afecta a un tercero que no ha sido parte en el procedimiento, por lo que debe anularse el pronunciamiento referido a que la página web [exvagos.com](http://www.exvagos.com) vulneraba derechos de propiedad intelectual.

5.5. Se denuncia el error en la valoración de la prueba que ha determinado la aplicación del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . Este motivo de apelación se vincula a que la sentencia ni justifica ni motiva de modo suficiente la medida adoptada, medida que, a juicio del recurrente, no resulta proporcionada y considera que es discriminatoria.

5.6. Finalmente, se recurre el fundamento y fallo referido a la condena en costas a las demandadas por las dudas de hecho y de derecho que plantea la cuestión.

6.- Recurso de apelación de Eurona. Los motivos de apelación de Eurona no difieren sustancialmente de los alegados por Orange, aunque se articulan de modo diferente.

6.1. Como primer motivo se alega la infracción de los artículos 138 y 139.1 h) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , por cuanto se ha acordado el bloqueo de la página web sin que se haya solicitado, previamente, la declaración de infracción por parte del titular de la página y sin que se haya realizado pronunciamiento infractor alguno.



- 6.2. Incongruencia *extra petita* de la sentencia por no haber, por parte de la actora, una verdadera solicitud de declaración de infracción de derechos.
- 6.3. Reitera la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, por no haber sido traído al procedimiento el titular del dominio supuestamente infractor.
- 6.4. Se denuncia el carácter discriminatorio, no objetivo y desproporcionado de las medidas adoptadas.
- 6.5. Se impugna también el pronunciamiento en costas.

TERCERO.- Cuestiones procesales. Sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por Orange Espagne por haber infringido el preceptivo traslado de copias previsto en el artículo 277 de la LEC .

7.- En el folio 1205 de las actuaciones se constata que la representación de Orange Espagne presentó el escrito de apelación ante el Decanato de los juzgados de Barcelona el 26 de septiembre de 2016. La carátula que acompaña al escrito (folio 1205) pone de manifiesto que no se había dado traslado del mismo al resto de procuradores personados, ese traslado sí aparece en las carátulas de los escritos de apelación presentados por el resto de partes demandadas.

AGEDI, con apoyo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010 (ECLI: ES:TS:2010:4719), solicita que el recurso sea inadmitido a trámite.

8.- El artículo 277 de la LEC establece que *«Cuando sean de aplicación los dos primeros apartados del artículo anterior el Secretario judicial no admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas.»*

El criterio del Tribunal Supremo al interpretar este precepto ha sido claro e inequívoco desde la Sentencia de 29 de septiembre de 2010 , así lo pone de manifiesto el auto de 13 de diciembre de 2017 (ECLI: ES:TS :2017:11751A):

«El ATS de 21 de septiembre de 2016 (recurso de queja nº 55/2016), resume la doctrina de esta sala en relación al problema planteado en el recurso. Estos son sus argumentos:

El artículo 276. 1 LEC dice:«[...]1. Cuando las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos deberá trasladar a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que presente al tribunal». Por su parte el artículo 277 LEC establece: «Cuando sean de aplicación los dos primeros apartados del artículo anterior, el Secretario Judicial no admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas».

Es criterio de esta sala que la omisión del traslado de la copia del escrito de interposición del recurso de casación o por infracción procesal a la parte recurrida, de acuerdo con lo establecido en el art. 276 LEC , es un defecto insubsanable que tiene como consecuencia -prevista legalmente con carácter penalizador- la inadmisión del escrito (y, por ende, la propia ineficacia del acto procesal de parte que la preparación supone), como se recoge en el art. 277 LEC , sin que resulte de aplicación la subsanación a que se refiere con carácter general el art. 231 LEC , porque está referida a los actos defectuosos, pero no a los omitidos, de tal modo que podrá corregirse la falta de acreditación o un traslado deficiente, pero en ningún caso el acto no realizado, máxime cuando el referido art. 277 LEC establece la consecuencia de la inadmisibilidad, siendo claro que nos encontramos ante un evidente designio del legislador, introducido en la nueva LEC de modo deliberado, pues no establecía tan grave consecuencia el Proyecto y Anteproyecto de Ley anteriores a la aprobación de la misma, y está dirigido a evitar los retrasos y lograr la efectividad del sistema (ATS 6 de abril de 2016, recurso 274/2015). Sin que tampoco pueda considerarse de aplicación la excepción prevista en el nº 4 del artículo 276 LEC , que alude a la demanda o escrito que pueda originar la primera comparecencia en juicio, ya que el recurso de casación se entiende incluido dentro del proceso iniciado con la demanda incidental de acción de reintegración presentada en su día por la administración concursal, habiéndose producido ya dicha primera comparecencia en juicio.

En este mismo sentido, debe tenerse en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (Sección Segunda) en recurso de amparo 1702/2002, de fecha 9 de mayo de 2005 , y donde se examina la problemática planteada por la omisión del previo traslado de copias y sus efectos en el procedimiento, y se concluye que los tribunales han de tener siempre en cuenta el fin perseguido por el legislador a la hora de aplicar los requisitos procesales y evitar cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos impeditivos de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE , pero, al mismo tiempo, tampoco resulta admisible que se prescindiera de todos los requisitos establecidos por las normas que rigen los procesos y los recursos en garantía de los derechos de todas las partes, con cita de las SSTC 17/1985, de 9 de febrero ; 157/1989 de 5 de octubre y 62/1992, de 29 de abril . Por ello, considera que los tribunales han de ponderar los defectos que adviertan en los actos procesales, guardando la debida proporcionalidad en las sanciones que deben acarrear, pero sin olvidar la debida diligencia que ha de desplegar la parte litigante, "sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación o



quien no hubiera quedado indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible". Por ello y en el caso concreto examinado en el recurso de amparo, considera que la sanción de inadmisibilidad del escrito de preparación de recurso de apelación anudada al hecho de haber precluido definitivamente el plazo para la presentación del escrito, debido a la propia tardanza del órgano judicial en proveerlo, y pese a que el mismo se presentó sin agotar el plazo legalmente previsto para ello, no puede ser aceptada como razonable, de forma que la omisión del traslado de copias ha de entenderse defecto subsanable, siempre que dicha subsanación se verifique dentro del plazo procesal concedido para evacuar el trámite de que se trate[...]».

9.- Por lo tanto, el recurso de apelación interpuesto por Orange Espagne debió ser inadmitido por el juzgado mercantil. Al no hacerlo el juzgado, conforme a lo planteado por AGEDI en su escrito de oposición, debemos inadmitirlo en segunda instancia y, con ello, no entrar a analizar los distintos motivos de apelación articulados por dicha parte.

10.- La inadmisión de dicho recurso tiene su efecto reflejo en el recurso de apelación interpuesto por Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A por cuanto dicha parte se adhirió, sin otras consideraciones, a los motivos de apelación de Orange Espagne.

11.- Queda como único recurso de apelación por resolver el interpuesto por Eurona, ya que el recurso interpuesto por Telefónica pierde sentido al haber llegado la citada mercantil a un acuerdo con la parte demandante.

CUARTO.- Sobre la acción ejercitada. Alcance de la acción de cesación de la actividad ilícita.

12.- Para la correcta resolución del presente recurso conviene realizar una serie de consideraciones sobre la acción ejercitada y su alcance.

AGEDI, como sociedad de gestión de derechos intelectuales, ejercita una acción de cese de la actividad infractora de derechos de propiedad intelectual al amparo del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). En este caso la acción tiene la peculiaridad de que no se dirige directamente contra el infractor (el titular de una página web), sino frente a las compañías que gestionan o intermedian como servidores de internet. No se articula como una medida cautelar, sino como un procedimiento ordinario destinado, directamente, a obtener el cese de la infracción dirigiéndose a los intermediarios que prestan los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas.

13.- El artículo 138 en su párrafo primero establece:

«El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.»

En su párrafo final amplía el ámbito subjetivo de la acción al permitir solicitar el cese de la actividad infractora a intermediarios. Concretamente, el precepto indica que:

«Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

14.- Tal y como indica el párrafo final del artículo 138 de la Ley, la acción de cese del acto ilícito va referenciada al ámbito objetivo de la acción de cesación que se regula en el artículo 139 de la propia norma.

En el artículo 139.1 se indica que el cese de la actividad ilícita podrá comprender:

«h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.»

15.- El redactado de los artículos 138 y 139 del TRLPI, en lo que afecta a la extensión de las acciones de cesación a los intermediarios, no aparecía en el texto originario de la Ley, es consecuencia de una de las múltiples reformas que se han llevado a efecto para adaptar la normativa española sobre propiedad intelectual a la normativa comunitaria. Concretamente, la reforma que afecta a estos preceptos es la llevada a efecto por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.



La Exposición de Motivos de esta reforma indica las razones de la misma:

«La razón de esta reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, responde a la necesidad de incorporar al derecho español una de las últimas directivas aprobadas en materia de propiedad intelectual, 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, con la que la Unión Europea, a su vez, ha querido cumplir los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.»

Y, en el último punto de la Exposición de Motivos, se especifica el alcance de la reforma respecto de las acciones y procedimientos:

«Respecto a las acciones y procedimientos que los titulares de los derechos pueden instar, se establece, por primera vez, la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurre un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, sin la exigencia de que el intermediario sea también infractor.»

Por lo tanto, la interpretación de estos preceptos debe hacerse en consonancia con la normativa de la Unión Europea y la jurisprudencia que la desarrolla.

16.- La Directiva 2001/29/CE en su considerando 59 destaca uno de los objetivos de la misma:

«Sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas. En muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner fin a dichas actividades ilícitas. Así pues, y sin perjuicio de otras sanciones o recursos contemplados, los titulares de los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero. Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando los actos realizados por el intermediario estén exentos en virtud del artículo 5. Debe corresponder a la legislación nacional de los Estados miembros regular las condiciones y modalidades de dichas medidas cautelares.»

Y, para la consecución de este objetivo, el artículo 8.3 de la Directiva establece que:

«3. Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor.»

17.- La Directiva comunitaria en principio prevé únicamente la existencia de medidas cautelares frente a los intermediarios, así aparece también en el TRLPI ya que el artículo 138 en sus incisos finales hace referencia a medidas cautelares, es decir, medidas instrumentales, necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare.

Sin embargo, al desarrollarse el contenido de las acciones de cesación el artículo 139 incluye expresamente la suspensión de los servicios prestados por el intermediario (art. 139.1.h), lo que puede habilitar no sólo a la solicitud de medidas cautelares, sino también a la petición, como pretensión principal, de la suspensión de los servicios.

Este régimen legal interno, sin duda más amplio que el derivado del artículo 8.3 de la Directiva, permite abrir una serie de escenarios procesales con trascendencia material por cuanto podría habilitar a dirigir demandas únicamente frente a los intermediarios y no frente al infractor, o podría también habilitar cauce procesal para iniciar acciones frente a los intermediarios sin que exista una previa declaración de infracción imputable, en todo caso, a quien se vale de esos proveedores de servicios para realizar una actividad infractora.

Estos problemas son los que se plantean en el supuesto de autos, dado que no ha sido llamado a juicio el titular de la página web supuestamente infractora (www.exvagos.com): no se ha producido un pronunciamiento civil en el que se declare la infracción por parte del titular de esta página web, aunque sí existe un pronunciamiento administrativo ante la Comisión de Propiedad Intelectual.

QUINTO.- Sobre la falta de acción de AGEDI. La infracción de los artículos 138 y 139.1. h) del TRLPI al haberse ordenado el bloqueo de acceso a la web supuestamente infractora sin que se hubiera solicitado la declaración previa de la infracción y sin contar con pronunciamiento alguno en tal sentido emitido por autoridad administrativa o judicial competente.

18.- Es cierto que en la demanda no se solicita la declaración de infracción de la página web **exvagos**, en el fallo de la sentencia no se declara que haya existido infracción, sin embargo, el fundamento jurídico cuarto se inicia con el título *«Infracción de derechos de los productores de fonogramas»*. En este fundamento se concluye que

ha existido infracción por parte del titular de la página web a partir de la prueba pericial aportada por el actor y, fundamentalmente, por considerar que la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas por parte del Sr. Carlos Antonio , titular de la página web, supone un reconocimiento implícito de la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

Por lo tanto, la constatación de una infracción de derechos de propiedad intelectual es un presupuesto ineludible para poder ejercitar las acciones previstas en los artículos 138 y 139 del TRLPI .

19.- En el supuesto de autos AGEDI considera que se ha acreditado la presunta infracción que habilitaría el inicio de un posterior procedimiento declarativo, para ello hace referencia al procedimiento administrativo seguido por AGEDI frente al titular de la página web, Carlos Antonio , procedimiento amparado por el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI).

En ese procedimiento AGEDI inició la fase preliminar ante la Sección Segunda de la CPI en los términos que prevé el artículo 17.2 del RD, es decir, acreditó que las obras en cuestión se estaban explotando a través de la página web **exvagos** sin existencia de autorización. Se requirió al titular de la página web en los términos que prevé el artículo 20.1 del RD y el titular de la página procedió a retirar los contenidos de referencia.

El artículo 20.2 del RD establece que *«En caso de que, atendiendo al requerimiento de la Sección Segunda, el responsable del servicio de la sociedad de la información voluntariamente interrumpa el servicio o retire el contenido respecto al que se dirige el procedimiento, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite, notificando tal circunstancia a los interesados y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración. No obstante, si se reanuda la actividad vulneradora, la Sección, a instancia del solicitante que dio inicio al procedimiento, podrá acordar la reapertura del expediente archivado, en fase de prueba y conclusiones, o, de haberse realizado ya dichas actuaciones, dictando la resolución final conforme al artículo 22. Se entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos.»*

20.- La parte del texto resaltada fue anulada por el Tribunal Supremo, Sala III sección 4ª, en Sentencia de 31 de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:3181). En esta sentencia se argumentaba que:

«Cuando, tras recibir el requerimiento formulado, se retira voluntariamente un contenido que había puesto en conocimiento de la Sección Segunda, el titular del derecho de propiedad intelectual, provocando el inicio del expediente, carece de sentido hacer ningún pronunciamiento posterior sobre el restablecimiento de una legalidad que ya ha dejado de estar conculcada. Dicho de otro modo, las medidas para restablecer la legalidad tienen sentido si mediante las mismas se puede alcanzar el fin para el que están concebidas, es decir, reponer el estado de cosas a su situación legal. Cuando la legalidad ya se ha restablecido, por la retirada voluntaria del contenido o la interrupción del servicio, carece de sentido y de objeto hacer reconocimiento alguno de ilegalidad, ni establecer presunciones al respecto. Salvo que lo que se pretenda es que dicho reconocimiento de la vulneración surta efecto en otro procedimiento ajeno al que ahora se sustancia, que es exclusivamente el de reposición de la legalidad, lo que desde luego no está previsto en la Ley ni se infiere de su regulación.»

Concluyendo el Tribunal Supremo que:

«el cumplimiento del requerimiento mediante la retirada del contenido o la interrupción del servicio, puede obedecer a muy distintas razones, que resultan incompatibles con tal reconocimiento de la vulneración. Dicho de otro modo, puede que si el prestador del servicio hubiera hecho alegaciones no hubieran prosperado las medidas de interrupción de la prestación o retirada de contenidos, o puede que el prestador del servicio haya decidido cumplir el requerimiento simplemente para evitar procedimientos que considera engorrosos, aunque considere que no ha incurrido en ninguna lesión a la propiedad intelectual.»

21.- Por lo tanto, el procedimiento administrativo previo no puede servir, por sí solo, para dar por cumplido o satisfecho el presupuesto previo de infracción por parte del titular de la web, ni la retirada de contenidos puede tener el alcance de presunción de infracción.

El documento 14 de los que se acompañan a la demanda incluye la resolución de la Sección Segunda de la CPI acordando el archivo de las actuaciones por retirada de los contenidos presuntamente infractores. La resolución, de 24 de enero de 2014, no fija presunción alguna de infracción.

22.- Pese a la anterior resolución de la Sala III del Tribunal Supremo, lo cierto es que el artículo 158 ter.4 del TRLPI mantiene el mismo contenido que finalmente se incorporó al RDL: *«La interrupción de la prestación*



del servicio o la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de propiedad intelectual y pondrá fin al procedimiento.»

23.- Junto al expediente administrativo, en los autos constan otros documentos en los que se acredita de modo eficiente la realidad de la infracción. Se trata, concretamente de la prueba pericial aportada como documento número 12 de la demanda. En este informe se identifica al titular de la página web, el Sr. Carlos Antonio , así como el sistema de intercambio de archivos por medio de enlaces (links) facilitados por usuarios de la web **exvagos**, enlaces que se incluyen en foros habilitados por la página web. La web **exvagos** facilita también una rutina de búsqueda de esos links que, en último término, permitirán que un usuario descargue los archivos facilitados por otro usuario. El dictamen concluye que en la fecha en la que se realizó el mismo se habían incluido enlaces que permitían descargar el 96% de los discos que estaban incluidos en la lista de 100 éxitos de aquella semana, descargas que se correspondían con las grabaciones originales de esos discos.

En el dictamen pericial también se concluía que la principal vía de financiación de la web **exvagos** era la publicidad que aparecía en sus páginas.

La web **exvagos** no incorpora directamente a sus archivos las grabaciones de los discos, pero sí permite, por medio de sus rutinas de búsquedas, que un usuario pueda descargar esos archivos de otro usuario. El dictamen pericial considera que las ganancias diarias de la página web oscilan entre los 186 y 413 dólares diarios y que el sistema de publicidad vulnera la política de programas de publicidad de Google por cuanto no pueden utilizar anuncios remunerados las páginas web que de modo directo o indirecto contengan o faciliten el acceso a material protegido por derechos de autor.

24.- El examen de esa prueba pericial sí permite concluir que la página web **exvagos** facilita el acceso a contenidos y habilita un sistema de intercambio de archivos que infringe derechos de propiedad intelectual. Así lo hace ampliamente el juez de instancia en la Sentencia recurrida (fundamento de derecho cuarto).

Los codemandados no cuestionan la realidad de la infracción, acuden a argumentos procesales para eludir posibles responsabilidades.

SEXTO.- Sobre la falta de acción frente a los intermediarios de servicios de telecomunicaciones e internet. Sobre el posible litisconsorcio pasivo necesario. Sobre los posibles problemas de congruencia de la sentencia apelada.

25.- Tanto en la contestación a la demanda como en el recurso de apelación se hace referencia a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (ISSI), para considerar que la relación entre los artículos citados del TRLPI con el artículo 11 de la citada normativa determinarían que las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual carecerían de acción directa frente a los intermediarios si no demandan directamente a los infractores.

El artículo 11 de la referida Ley hace mención a un deber de colaboración.

26.- Consideramos que la citada norma no impide el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 138 y 139 del TRLPI frente a los intermediarios, determinando así no sólo su posición de colaboradores, sino la posibilidad de ser demandados.

En el marco procesal español las medidas cautelares se vinculan, necesariamente, a un procedimiento declarativo que debe iniciarse junto con la solicitud de medidas o una vez sean adoptadas las medidas cautelares. El legislador español, al redactar los artículos 138 y 139 del TR y adaptarlos a la Directiva comunitaria, ha optado no sólo por permitir que se adopten medidas cautelares, sino que los intermediarios puedan ser demandados en un procedimiento principal con el fin de que se haga efectivo, de modo definitivo, el cese en el uso de internet para prácticas infractoras.

Los intermediarios pasan, así, a estar legitimados pasivamente en los procedimientos civiles que puedan iniciarse, no son meros colaboradores, sino que se convierten en parte del procedimiento declarativo.

27.- Como hemos indicado en el fundamento anterior, acreditada la infracción y sin necesidad de demandar directamente al infractor, el TRLPI permite el ejercicio de acciones directamente frente a los intermediarios.

La exigencia de este requisito previo de procedibilidad no convierte a los intermediarios en infractores, ni de modo directo ni indirecto, pero sí permite el ejercicio de la acción concreta de cese en los términos que prevé la ley.

28.- Estos argumentos determinan que hayan de rechazarse también las alegaciones referidas a una posible falta de litisconsorcio pasivo necesario. No hay ninguna norma ni en el TRLPI ni en la LEC que determine la exigencia de ser llamado al pleito el presunto infractor, basta con que quede acreditada suficientemente la existencia de un comportamiento infractor.



No puede ser ajeno a este debate sobre la necesidad de traer o no al pleito a los posibles infractores las consideraciones que hace la Directiva Comunitaria en el punto 59, en el que considera que es posible adoptar medidas sin que se determine, con ello, la responsabilidad de los intermediarios por la infracción ya que *«sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas.»*

29.- Por las anteriores razones, consideramos que la sentencia de instancia no puede considerarse tampoco incongruente al no imputar a los intermediarios infracción alguna.

SÉPTIMO.- Sobre la incidencia de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la acción de cesación dirigida frente a los intermediarios.

30.- En distintos pasajes de las contestaciones a la demanda y en el recurso de apelación que finalmente debe ser objeto de resolución se hace referencia a la jurisprudencia del TJUE que desarrolla la Directiva 2001/29, así como a su incidencia en el supuesto de autos.

31.- Como punto de partida es interesante hacer referencia a las conclusiones del Abogado General Szpunar en el asunto C-610/15 (Caso Stichting Brein). Allí se planteaba cuál era el alcance del artículo 8.3 de la Directiva 2001/29. Las conclusiones son de 8 de febrero de 2017 y allí se analizaba un caso similar al que es objeto de los presentes autos, en el que el intermediario u operador no realiza por sí mismo un acto afectado por el monopolio del autor.

En el ordinal 65 se indica que en estos casos no hay una violación directa de derechos de propiedad intelectual, sino violación que, en todo caso, se considerará indirecta. Considera el Abogado General que *«la responsabilidad por este tipo de infracciones no está armonizada a nivel del Derecho de la Unión, debe estar expresamente regulada en el Derecho nacional. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales verificar si existe tal responsabilidad en su Derecho interno.»*

32.- El anterior argumento debería ser suficiente para considerar que no son acertadas las remisiones o referencias que en las contestaciones a la demanda y en el recurso finalmente admitido se hacen a la Jurisprudencia del TJUE. Sin embargo, en las conclusiones del Abogado General se profundiza en la argumentación y se realizan algunas consideraciones que son interesantes:

32.1. Que es necesario que el prestador de los servicios de intermediación tenga conocimiento de la ilegalidad de los datos almacenados (punto 68).

32.2. Que para considerar acreditado ese conocimiento es necesario que haya sido informado a tal respecto y no actúe para retirar dichos ficheros (punto 69).

32.3. La posible adopción de medidas cautelares debe ponerse en relación con los derechos fundamentales permitiendo al intermediario elegir los medios técnicos que pueda emplear para cumplir con el bloqueo y poder librarse de sus obligaciones demostrando que ha adoptado medidas razonables a tal fin (punto 72, remitiéndose a la sentencia UPC Telekabel Wien. ECLI: EU:C:2014:192).

32.4. Las medidas adoptadas no deben privar de forma inútil a los usuarios de internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible. Medida que debe realizarse tras el análisis caso por caso.

32.5. Por lo tanto, la medida adoptada debe ser proporcional a la importancia y gravedad de las violaciones de derechos de autor cometidas en dicho sitio web.

32.6. Las medidas deben tener el efecto de impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de internet que recurran a los servicios del destinatario del requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposición en violación de los derechos de autor. En este sentido, a juicio del Abogado General, en la jurisprudencia del TJUE no es necesario que la protección de los derechos de propiedad intelectual deban garantizarse en términos absolutos, basta con que se disuada seriamente a los usuarios de cometer tales infracciones al dificultarlas (se remite en este punto a la citada sentencia del caso UPC Telekabel Wien, de 27 de marzo de 2014).

32.7. Se afirma que el hecho de que otros sitios de internet distintos pudieran desempeñar un mismo papel no debe restar eficacia a la medida solicitada (punto 81), ya que se pueden solicitar medidas análogas para bloquear, a su vez, el acceso a dichos sitios.

33.- En las mismas conclusiones, con referencia a la Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011 (C-70/11, Asunto Scarlet Extended, ECLI: EU:C:2011:771), se indica que el TJUE había analizado ya la posibilidad de que el juez ordenara el bloqueo de todo el tráfico de internet relativo a obras compartidas ilícitamente en redes *peer-to-peer*, rechazando el TJUE en esa Sentencia dicha medida por considerarla demasiado restrictiva para los proveedores de acceso a internet, por ir demasiado lejos en la injerencia en los derechos de los usuarios.



33.1. Sin embargo, respecto de la posibilidad de bloqueo de páginas web en las que se constata que el intercambio de archivos permite el acceso a un elevado número de enlaces que permiten acceder a obras con infracción de derechos de autor, el Abogado General afirma que si esta medida tampoco se considera suficientemente eficaz *«los proveedores de acceso a Internet quedarían de facto liberados de su deber de cooperación en la lucha contra las infracciones de los derechos de autor.»*

33.2. Se pone en relación la Directiva 2001/29 con la Directiva 2000/31 (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), para concluir que: *«si hoy rechazáramos una medida que es menos restrictiva para los prestadores de servicios y que constituye una injerencia menor en los derechos de los usuarios debido a que no es lo suficientemente eficaz, los proveedores de acceso a Internet quedarían de facto liberados de su deber de cooperación en la lucha contra las infracciones de los derechos de autor. Pues bien, las excepciones en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios previstas en la Directiva 2000/31 constituyen uno de los factores del equilibrio que, según su considerando 41, ésta logra entre los diferentes intereses en presencia. La contrapartida de estas excepciones, en el marco de este equilibrio, no sólo es la ausencia de toda complicidad de los prestadores de servicios intermediarios en las infracciones legales, sino también su cooperación para evitar o prevenir dichas infracciones. No pueden sustraerse a esta obligación invocando, según las circunstancias, bien el carácter demasiado restrictivo de las medidas, bien su ineficacia.»*

34.- Partiendo de estas conclusiones, debemos entender, así, que es posible imponer a un intermediario el deber de cooperar en el cese de un comportamiento infractor sin necesidad de imputarle complicidad alguna.

35.- Las consideraciones del Abogado General sobre el alcance del artículo 8.3 de la Directiva no se incorporaron a la Sentencia del TJUE en la que resolvía este asunto (Sentencia de 14 de junio de 2017, asunto C-610/15, ECLI: EU:C:2017:456), puesto que el TJUE no entró a analizar la cuestión prejudicial que afectaba a la interpretación del referido artículo, sin embargo estas conclusiones sí nos permiten establecer el estado de la jurisprudencia del TJUE en este punto dado que las conclusiones se construyeron a partir de distintas resoluciones del propio Tribunal.

38.- Como complemento de lo anterior acudimos también a la Sentencia, ya reseñada, de 27 de marzo de 2014, referidas a UPC Telekabel, un proveedor de acceso a internet similar a los demandados en nuestros autos. Allí se concluye que debe considerarse intermediario quien presta los servicios de proveedor de acceso a internet a una persona que pone a disposición del público en un sitio de internet prestaciones protegidas sin el consentimiento de quien es titular de los derechos de autor (punto 40 de la sentencia).

39.- Es interesante la respuesta que el TJUE da a la tercera de las cuestiones prejudiciales planteadas en el caso, la referida a la colisión de las medidas de cooperación con los derechos fundamentales de los usuarios: *«los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, mediante un requerimiento emitido por un juez, se prohíba a un proveedor de acceso a Internet conceder a sus clientes acceso a un sitio de Internet que ofrece en línea prestaciones protegidas sin el consentimiento de los titulares de los derechos, cuando dicho requerimiento no especifica qué medidas debe adoptar ese proveedor de acceso y éste puede eludir las sanciones derivadas del incumplimiento de dicho requerimiento demostrando que adoptó todas las medidas razonables, con la condición, no obstante, de que, por una parte, las medidas adoptadas no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible, y, por otra parte, dichas medidas tengan como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposición en violación del derecho de propiedad intelectual, extremo que corresponde verificar a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales.»*

40.- Todas estas referencias al TJUE permiten rechazar los argumentos que articula Eurona en el último de los puntos de su recurso:

40.1. El hecho de que el administrador de la web exvigor pueda seguir cometiendo infracciones cambiando la dirección de IP no hace que la medida de cese sea ineficaz. Lo cierto es que requiriendo a los servidores para que impidan el acceso a la web cuando menos se dificultan las posibles infracciones.

40.2. La decisión de la actora de no interponer la demanda frente a otros operadores tampoco puede considerarse discriminatoria. Los operadores más representativos son aquellos más usados por los internautas y, por lo tanto, dirigirse frente a ellos garantiza una eficacia razonable de las medidas solicitadas. Todo ello sin perjuicio de que la actora pueda iniciar las acciones judiciales que considere oportunas frente a proveedores no representativos o con una cuota menor de mercado.



40.3. El hecho de que en la demanda no se concreten las medidas a adoptar no sólo no vulnera el criterio del TJUE, sino que se adecúa al mismo ya que deja en manos de los intermediarios la decisión de establecer los medios de cese que puedan ser más eficaces y, a su vez, menos invasivos desde un punto de vista técnico.

40.4. Ciertamente en la web **exvagos** puede haber contenidos que no puedan considerarse infractores. En la sentencia se analiza la prueba pericial y en el dictamen se indica que la web permite acceder a ficheros de intercambio de más de 100.000 discos, entre ellos los cien más vendidos en las categorías correspondientes a música pop. También se acredita que más de un 70% del tráfico de esa página se corresponde con internautas de territorio español.

Estos datos permiten considerar que el juez de instancia ha hecho una ponderación razonable de los intereses en juego, del alcance de la infracción de derechos de propiedad intelectual frente a otros contenidos legales. El juez concluye que el uso principal de la página **exvagos** está vinculado a comportamientos infractores de derechos de autor y que los ingresos de publicidad de la página web se vinculan a ese uso ilícito. La medida fue considerada proporcionada y nosotros compartimos el análisis realizado en la instancia ya que los demandados no ofrecen ningún dato o circunstancia que permita cuestionar de modo efectivo el contenido de la sentencia de instancia.

Por tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.

OCTAVO.- Sobre las costas.

41.- Se interpone el recurso de apelación también por la condena en costas en primera instancia. Consideramos que el supuesto que se plantea genera dudas de derecho que justificaban la no imposición de las costas en primera instancia.

Por las mismas razones, no se imponen las costas del recurso.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A., Eurona Wireless Telecom, S.A. y Orange Espagne, S.A.U. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 25 de julio de 2016, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, excepto en lo referido a la condena en costas en primera instancia, revocando este pronunciamiento y declarando que no hay condena en costas ni en primera ni en segunda instancia.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.