

EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESE CONTRA EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR

(Las dudas suscitadas en torno a la aplicación del artículo 138.IV LPI frente a los ilícitos cometidos en Internet)

Por Patricia LLOPIS NADAL¹
Doctora en Derecho Procesal
Universitat de València

Fecha de recepción: 02.09.2018
Fecha de aceptación: 02.10.2018

RESUMEN:

Desde el año 2006, y en virtud de la transposición de Directivas de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico español prevé la posibilidad de ejercer la acción de cese frente a los intermediarios que, sin infringir por sí mismos los derechos de propiedad intelectual, prestan servicios que son utilizados por terceros para cometer infracciones a través de Internet. En el año 2018, y con apenas un mes de diferencia, dos litigios resueltos por los tribunales españoles han puesto de manifiesto la existencia de dudas sobre la aplicación práctica de esta acción de cese —asuntos *hdfull* y *exvagos*—; la problemática suscitada se suma a otros interrogantes que ya habían sido resueltos por la jurisprudencia del TJUE —*Scarlet*, *SABAM*, *Telekabel* y *McFadden*—, y contribuye a perfeccionar el régimen jurídico de una medida que deviene fundamental cuando los derechos de propiedad intelectual son infringidos a través de Internet. Partiendo de su marco normativo y de las cuestiones controvertidas, el objetivo del presente trabajo es ofrecer claridad al ejercicio de la acción de cese contra el intermediario de servicios de la sociedad de la información no infractor, a tal fin, se examinan las características de esta medida como acción autónoma, se concretan los presupuestos necesarios para su adopción y se exponen las formas en que puede materializarse el cese contra los intermediarios.

¹ El presente trabajo toma como punto de partida la investigación realizada en el marco del programa de ayudas pre-doctorales UV-Atracció de Talent de VLC-CAMPUS, siendo completado posteriormente durante una estancia en el Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, gracias a la ayuda concedida por la «Fundación Privada Manuel Serra Domínguez».

PALABRAS CLAVE: Propiedad intelectual, Internet, intermediarios, acción de cese, medida cautelar, medida definitiva, aplicación, TJUE.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: MARCO NORMATIVO Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 1. EL MARCO NORMATIVO DE LA ACCIÓN DE CESE CONTRA EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR. 1.1. *Las Directivas de la Unión Europea sobre propiedad intelectual como punto de partida.* 1.2. *La transposición en el ordenamiento jurídico español mediante las reformas a la LPI de 2006.* 2. LAS DUDAS SUSCITADAS POR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESE CONTRA EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR. II. EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR COMO DEMANDADO DE UNA ACCIÓN AUTÓNOMA. 1. LOS INTERMEDIARIOS COMO LEGITIMADOS PASIVOS DE LA ACCIÓN DE CESE POR RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 2. LA AUSENCIA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DEL INTERMEDIARIO CON EL RESPONSABLE DE LAS INFRACCIONES. 3. LA POSIBILIDAD DE ACUMULAR ACCIONES DE CESE FRENTE AL INFRACTOR Y FRENTE AL INTERMEDIARIO. III. LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN COMO PRESUPUESTO PARA QUE SE ESTIME EL CESE FRENTE AL INTERMEDIARIO. 1. LA NECESIDAD DE PROBAR CON CARÁCTER PREJUDICIAL LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 2. EL CESE DE LAS ACTIVIDADES EN RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA NO ES SUFICIENTE PARA AFIRMAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN. IV. LA MATERIALIZACIÓN DEL CESE FRENTE AL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR. 1. LA CONDENA A PONER FIN A LA INFRACCIÓN Y LA CONDENA A EVITAR QUE SE COMETAN NUEVAS INFRACCIONES. 2. LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO PRESTADO AL INFRACTOR COMO MEDIDA DEFINITIVA Y COMO MEDIDA CAUTELAR. 3. LAS MEDIDAS PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR LOS DIFERENTES TIPOS DE INTERMEDIARIOS. 4. LA EXIGENCIA DE QUE LOS INTERNAUTAS PUEDAN HACER VALER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL INTERMEDIARIO. V. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL USO APROPIADO DEL ARTÍCULO 138.IV LPI.

TITLE: The exercise of the injunction to cease against the non-infringer intermediary. The doubts raised by the application of article 138.IV of the Spanish Copyright Act against the infringements committed on the Internet.

ABSTRACT: Since 2006, and as a result of the implementation of EU Directives, the Spanish legal system provides for the possibility of exercising injunctions to cease against the intermediaries who do not infringe copyrights by themselves, but render services used by a third party to infringe them on the Internet.

In 2018, and only one month apart, two cases solved by the Spanish courts have brought to light the existence of doubts concerning the application in practice of this injunction of cessation —legal cases *hdfull* and *exvagos*—. In addition to these national issues, other questions had already been answered by the EJC case-law —*Scarlet*, *SABAM*, *Telekabel* y *McFadden*—. By resolving the different problems raised, the competent courts have contributed to improve the legal regime of a measure that has proven to be key when copyrights infringements are committed on the Internet. Taking the legal framework and the controversial issues as our starting points, this paper is aimed at providing clarity to the exercise of the injunction to cease against the non-infringer intermediary of information society services. For the aforementioned purpose, the features of this autonomous action are examined, the necessary prerequisites for their adoption are specified and the ways in which the cease against the intermediaries can be enforced are explained.

KEY WORDS: Copyright, Internet, intermediaries, injunction to cease, preliminary injunction, permanent injunction, enforcement, ECJ.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: LEGAL FRAMEWORK AND CONTROVERSIAL ISSUES. 1. LEGAL FRAMEWORK OF THE INJUNCTION TO CEASE AGAINST THE NON-INFRINGER INTERMEDIARY. 1.1. *The Information Society Directive and the Enforcement Directive as the starting point.* 1.2. *The implementation in the Spanish legal system by means of the Copyright Act 2006 amendments.* 2. THE DOUBTS RAISED BY THE EXERCISE OF THE INJUNCTION TO CEASE AGAINST THE NON-INFRINGER INTERMEDIARY. II. THE NON-INFRINGER INTERMEDIARY AS A DEFENDANT OF AN AUTONOMOUS INJUNCTION. 1. THE PASSIVE LEGAL STANDING OF THE INTERMEDIARIES BY REASON OF THE SERVICES PROVIDED. 2. THE LACK OF NECESSARY PASSIVE JOINDER OF DEFENDANTS BETWEEN THE INTERMEDIARY AND THE INFRINGER. 3. THE POSSIBILITY OF BRINGING TOGETHER BEFORE THE COURT INJUNCTIONS AGAINST THE INFRINGER AND AGAINST THE INTERMEDIARY. III. THE EXISTENCE OF AN INFRINGEMENT AS A PREREQUISITE TO OBTAIN THE CEASE AGAINST THE INTERMEDIARY. 1. THE NEED TO PROVE THE EXISTENCE OF A COPYRIGHT INFRINGEMENT AS A PRELIMINARY POINT. 2. THE CESSATION OF THE ACTIVITIES IN RESPONSE TO A REQUIREMENT OF THE SECOND SECTION DOES NOT SUFFICE TO MAINTAIN THE EXISTENCE OF INFRINGEMENT. IV. THE IMPLEMENTATION OF THE CESSATION AGAINST THE NON-INFRINGER INTERMEDIARY. 1. THE SENTENCE TO CEASE THE INFRINGEMENTS AND THE SENTENCE TO PREVENT ANY FURTHER COPYRIGHT INFRINGEMENT. 2. THE INTERRUPTION OF THE SERVICE PROVID-

ED TO THE INFRINGER AS A FINAL MEASURE AND AS AN INTERIM MEASURE. 3. THE MEASURES TAKEN BY THE DIFFERENT TYPES OF INTERMEDIARIES TO ENFORCE THE INTERRUPTION OF THE SERVICE. 4. THE NEED FOR PROVIDING THE INTERNET USERS WITH THE POSSIBILITY OF ASSERTING THEIR RIGHTS BEFORE THE COURT CONCERNING THE MEASURES ADOPTED BY THE INTERMEDIARY. V. AS CONCLUSION: THE APPROPRIATE USE OF ARTICLE 138.IV OF THE SPANISH COPYRIGHT ACT.

I. INTRODUCCIÓN: MARCO NORMATIVO Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS

1. EL MARCO NORMATIVO DE LA ACCIÓN DE CESE CONTRA EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR

1.1. *Las Directivas de la Unión Europea sobre propiedad intelectual como punto de partida*

La posibilidad de ejercer la acción de cese contra el intermediario no infractor tiene su origen en el Derecho de la Unión Europea. En un primer momento fue la Directiva 2000/31² la que, en su considerando 45, reconocía la posibilidad de entablar acciones de cesación contra los intermediarios incluso cuando quedaran exentos de responsabilidad. La referida previsión carece de reflejo en el articulado de la norma, por lo que los Estados Miembros no estaban obligados a introducirla en sus ordenamientos jurídicos; sin embargo, de haber sido transpuesta por el legislador nacional —cosa que no sucedió en España con la Ley 34/2002³ (en adelante LSSI)— y respetando el carácter horizontal de la Directiva, su aplicación habría de extenderse, entre otros, a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet.

Posteriormente, limitando su ámbito de aplicación a los derechos de autor y a los derechos afines en la sociedad de la información, la Directiva 2001/29⁴ obliga a los Estados Miembros a introducir la posibilidad de pedir *medidas cautelares* contra los intermediarios; conforme a su art. 8.3, estas han de poder solicitarse siempre que un tercero recurra a los servicios prestados por el intermediario para infringir derechos de propiedad intelectual. La razón de ser

² Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), *D.O.U.E.*, n.º L 178, de 17 de julio de 2000, pp. 1 a 16.

³ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, *B.O.E.*, núm. 166, de 12 de julio de 2002.

⁴ 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, *D.O.U.E.*, n.º L 167, de 22 de junio de 2001, pp. 10 a 19.

de esta previsión se expone en el considerando 59 de la misma Directiva: son los intermediarios quienes están mejor situados para poner fin a los ilícitos; si bien únicamente hace referencia expresa a quienes transmiten por la red la infracción —esto es, a los operadores de redes y a los proveedores de acceso—, la facultad de instar el cese no ha de restringirse a estos, sino que debe extenderse a todos los prestadores de servicios de intermediación en sentido amplio.

El texto en español de la Directiva 2001/29 menciona tan solo la posibilidad de adoptar *medidas cautelares*, sin embargo, el carácter instrumental de estas medidas impide excluir la acción de cese frente a los intermediarios como medida definitiva⁵. Cualquier problemática en torno al alcance de la suspensión del servicio utilizado para infringir queda zanjada mediante la Directiva 2004/48⁶, donde, en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual —por tanto, de manera más amplia, pero incluyendo los derechos de autor y los derechos afines—, se reconoce la acción de cese en sede cautelar y como medida a adoptar en un pronunciamiento sobre el fondo. De este modo, en su art. 9.1.a) se impone a los Estados Miembros la obligación de introducir medidas cautelares que puedan solicitarse contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir estos derechos; por su parte, el art. 11 contiene la misma obligación, pero respecto de medidas definitivas derivadas de decisiones sobre el fondo⁷.

Adicionalmente, consciente de los problemas que podrían surgir por la duplicidad de regulaciones, la misma Directiva mantiene en su considerando 23 que, en relación con las infracciones de derechos de autor y derechos afines, sus previsiones no deben afectar a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Directiva 2001/29, esta idea se repite *in fine* en los arts. 9 y 11 de la Directiva 2004/48. A pesar del texto de las normas de Derecho de la Unión, el TJUE ha interpretado los arts. 8.3 y 11 de las distintas Directivas como referidas a la misma potestad: solicitar al intermediario el cese del servicio prestado para infringir derechos de

⁵ Asimismo, la redacción en otros idiomas se refiere a la solicitud de una *orden judicial* o un *mandamiento judicial*, sin especificar el carácter provisional o permanente de la resolución que se adopte. A este propósito, STAMATOUDI resalta los problemas derivados de la transposición del art. 8.3 en los distintos Estados Miembros, algunos de los cuales realizaron una interpretación restrictiva de la norma, reconociendo el cese frente a los intermediarios tan solo si el proceso estaba pendiente ante los tribunales o una vez dictada una resolución sobre el fondo del asunto —y no, en cambio, como medida cautelar— [I. STAMATOUDI, «Chapter 12: The Enforcement Directive», *EU copyright law: a commentary*, (dir. I. Stamatoudi y P. Torremans), Edward Elgar, Cheltenham, 2009, p. 606, n. pág. 87]. Estas actuaciones ponen de manifiesto la existencia de dudas acerca de la intención del legislador europeo con el art. 8.3 y las versiones del mismo en las diferentes lenguas oficiales.

⁶ 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, *D.O.U.E.*, n.º L 157, de 30 de abril de 2004, pp. 45 a 86.

⁷ I. STAMATOUDI, «Chapter 12: The Enforcement Directive», *cit.*, p. 621, destaca que el art. 11 de la Directiva 2004/48 sigue la redacción del art. 8.3 de la Directiva 2001/29, por lo que debemos entender que, a pesar de la redacción ofrecida por la versión española, la intención de la segunda disposición no era restringir su aplicación a la tutela de naturaleza cautelar.

propiedad intelectual, por lo que da a entender que, respecto de los derechos de autor y los derechos afines, ambas disposiciones son equivalentes⁸.

Por tanto, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea, cuando se utiliza Internet para cometer infracciones contra los derechos de autor y los derechos afines, es posible solicitar al intermediario que suspenda el servicio del que se valen terceros para realizar actos de explotación ilícitos. Esto será posible en sede cautelar; mientras se resuelve la cuestión controvertida, y como medida definitiva que integre la decisión adoptada sobre el fondo; respetando esta doble vertiente, la acción de cese contra el intermediario no infractor ha sido introducida en nuestro ordenamiento jurídico. En el siguiente apartado se expone la transposición realizada por el legislador español en los arts. 138 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/1996⁹ (en adelante LPI), no obstante, es necesario tener en cuenta que estamos ante disposiciones cuyo origen es el Derecho de la Unión y, como tales, están sujetas a las interpretaciones de las Directivas realizadas por los jueces de Luxemburgo.

1.2. *La transposición en el ordenamiento jurídico español mediante las reformas a la LPI de 2006*

La Ley 23/2006¹⁰ introdujo en el ordenamiento jurídico español el contenido de la Directiva 2001/29, mientras que la Directiva 2004/48 fue transpuesta en virtud de la Ley 19/2006¹¹. La tramitación de ambas leyes tuvo lugar en paralelo, aprobándose con un mes de diferencia; a pesar de ello, como destaca BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, el trabajo coordinado en las Cortes Generales ha permitido obtener una redacción definitiva de los arts. 138, 139 y 141 LPI que no presenta contradicción alguna¹².

En vigor desde el 7 de junio de 2006, la Ley 19/2006 modifica el art. 138 LPI mediante un nuevo apartado tercero en el que reconoce la posibilidad de ejercer la acción de cese —tanto en sede cautelar como definitiva— contra los

⁸ Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 30 y Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, punto 28.

⁹ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, *B.O.E.*, núm. 97, de 22 de abril de 1996.

¹⁰ 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, *B.O.E.*, núm. 162, de 8 de julio de 2006.

¹¹ Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, *B.O.E.*, núm. 134, de 6 de junio de 2006.

¹² R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual», *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, (R. Bercovitz Rodríguez-Cano, I. Garrote Fernández-Díez, A. González Gozalo y R. Sánchez Aristi), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 14 y 15.

intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual. La misma Ley incluye la acción de cesación definitiva en el art. 139.1 LPI; sin especificar su contenido, se limita a indicar que esta podrá comprender la suspensión de los servicios prestados por los intermediarios. La posibilidad de solicitar el cese en sede cautelar se introduce con la Ley 23/2006, entrando en vigor el 28 de julio de 2006; de este modo, el art. 141 LPI incluye expresamente entre las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual la consistente en suspender el servicio prestado a terceros.

Tras los ajustes oportunos, derivados de la necesidad de ofrecer una redacción consolidada de la Ley de Propiedad Intelectual atendiendo a las modificaciones de 2006 y a la reforma de 2014¹³, la acción de cese contra el intermediario no infractor queda regulada en nuestro ordenamiento jurídico mediante los arts. 138.IV, 139.1.h) y 141.6 LPI. Primero, el art. 138.IV LPI afirma la legitimación pasiva de los intermediarios respecto de la pretensión de cese aunque no sean responsables de la infracción; segundo, el art. 139.1.h) LPI concreta la tutela de condena al cese de la actividad ilícita que puede instarse frente a los intermediarios no infractores; y, tercero, el art. 141.6 LPI reconoce la suspensión del servicio prestado a quien infringe los derechos de propiedad intelectual como una de las medidas a solicitar en sede cautelar.

Respecto de la regulación de esta acción de cese en la LPI debemos destacar una serie de cuestiones. En primer lugar, el art. 138.IV *in fine* se refiere expresamente a la necesidad de que las medidas adoptadas frente a los intermediarios no infractores sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, una idea que toma como punto de partida las Directivas de la Unión —donde se exige que las medidas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias—¹⁴. El TJUE ha interpretado esta exigencia como la búsqueda de un *justo equilibrio* entre los distintos derechos fundamentales en juego: de una parte, los derechos de propiedad intelectual —confirmados en el art. 17.2 de la Carta¹⁵— y el derecho a la tutela judicial efectiva del interesado en obtener su protección —de acuerdo con el art. 47—, y, de otra

¹³ Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, *B.O.E.*, núm. 268, de 5 de noviembre de 2014. Esta norma introduce un nuevo apartado segundo en el art. 138 mediante el cual establece en nuestro ordenamiento jurídico la figura de los infractores indirectos en materia de propiedad intelectual; se trata de una previsión que se añade a los apartados ya existentes, desplazándolos, de modo que los intermediarios no infractores pasan a regularse en el art. 138.IV LPI.

¹⁴ Art. 8.1 de la Directiva 2001/29 y art. 3.2 de la Directiva 2004/48, aplicables, en ambos casos, a la acción de cese contra el intermediario infractor.

¹⁵ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, *adoptada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión*, en Niza el 7 de diciembre de 2000, *D.O.U.E.*, C 83, de 30 de marzo de 2010, pp. 389 y ss.

parte, la libertad de empresa del intermediario —prevista en su art. 16—, y la libertad de expresión e información de los internautas —reconocidas en el art. 11 de la misma—¹⁶.

En segundo lugar, en relación a cuándo procede recurrir a la acción de cese frente al intermediario no infractor, el art. 138.IV LPI exige que se trate de medidas que resulten *apropiadas*. Así, cuando es Internet el medio utilizado para infringir los derechos de propiedad intelectual, el carácter apropiado de la pretensión de cese —cautelar o definitiva— contra quienes prestan servicios de intermediación en este medio habrá de analizarse a la luz de distintos aspectos, entre los que destacan la necesidad de actuar con rapidez para cortar las actividades ilícitas, la facilidad de identificar y perseguir a los infractores y la posibilidad de que el intermediario ejecute la medida de la forma menos gravosa posible.

En tercer lugar, las tres disposiciones en las que se regula la acción de cese contra el intermediario no infractor contienen referencia expresa a que las medidas podrán adoptarse «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». También esta disposición encuentra su origen en el Derecho de la Unión Europea, de cuyas normas se desprende con mayor claridad el significado y el alcance de la afirmación que se repite en los arts. 138.IV, 139.1.h) y 141.6 LPI; así, el considerando 16 de la Directiva 2001/29 se refiere a que sus previsiones se entenderán sin perjuicio de las *normas sobre responsabilidad* reguladas en la Directiva 2000/31, mientras que el art. 2.3.a) de la Directiva 2004/48 mantiene que esta norma no afectará a la Directiva 2000/31 con carácter general, ni a sus arts. 12 a 15 *en particular*.

En relación con el cese que se solicita frente al intermediario no infractor, lo que vienen a establecer ambas Directivas —y, con ello, las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual que las introducen en el ordenamiento nacional— es que, el ejercicio de esta acción no condiciona que los intermediarios sean considerados responsables por las infracciones que se hayan cometido haciendo uso de sus servicios. Al contrario, incluso en el caso de que exista alguna disposición que les atribuya responsabilidad por los ilícitos cometidos¹⁷ —p. ej., como infractores indirectos, con base en el art. 138.II

¹⁶ A propósito del modo en que han sido examinados estos requisitos por los órganos jurisdiccionales —en especial por el TJUE—, *vid.*, J. LÓPEZ RICHART, «Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, (coord. J. A. Moreno Martínez), Dykinson, Madrid, 2017, pp. 244 a 267.

¹⁷ No está zanjada la discusión doctrinal a propósito de si los arts. 12 a 15 de la Directiva 2000/31 —arts. 14 y ss LSSI—, son suficientes para considerarles responsables o si precisan de otra disposición del ordenamiento jurídico que les atribuya responsabilidad. Así, XALABARDER PLANTADA y PEGUERA POCH, entre otros, entienden que las referidas normas no contienen

LPI—, podrán quedar exentos siempre que reúnan los requisitos exigidos por los arts. 12 a 15 de la Directiva 2000/31 —o los previstos en las normas españolas que los transponen: arts. 14 y ss. LSSI—, sin perjuicio de que se les solicite el cese del servicio prestado haciendo uso del art. 138.IV.

En todo caso, más allá de las cuestiones de responsabilidad, la exigencia de respetar la LSSI alcanza pleno sentido en relación con el deber de colaboración que la misma impone a los intermediarios. Lo afirmado se fundamenta por el hecho de que, aun cuando el intermediario no haya sido demandado en el proceso de declaración —esto es, no se haya ejercido contra él la acción de cese que es objeto de estudio en el presente trabajo—, será posible requerirle que colabore con la justicia en vía ejecutiva si el infractor condenado no cumple voluntariamente con la obligación de poner fin a los ilícitos —y siempre que, conforme al principio dispositivo, el ejecutante haya solicitado que se encomiende la ejecución a un tercero—.

2. LAS DUDAS SUSCITADAS POR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESE CONTRA EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR

Delimitada la regulación de la acción de cese contra el intermediario no infractor en los términos expuestos, la aplicación práctica de la misma en litigios destinados a obtener la tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual no ha quedado exenta de problemas. Las cuestiones controvertidas derivadas del ejercicio de esta acción de cese frente a las infracciones cometidas en Internet, se han puesto de manifiesto no solo ante los jueces de Luxemburgo, sino también ante los tribunales españoles; la respuesta dada por estos órganos jurisdiccionales contribuye a perfeccionar el régimen jurídico de la acción de cese regulada en el art. 138.IV LPI.

Las dudas planteadas al TJUE han tenido por objeto, generalmente, la extensión de la medida en sí misma, esto es, el contenido de la pretensión de cese y el alcance de la obligación de hacer que puede imponerse al intermediario. Mediante

critérios de atribución de responsabilidad, sino tan solo de exclusión de la misma [R. XALABARDER PLANTADA, «La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, nº 2, 2006, p. 3; M. PEGUERA POCH, «Sólo sé que no sé nada (efectivamente): la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI», *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, nº 5, 2007, p. 10]. En cambio, SÁNCHEZ ARISTI considera que, a excepción de los operadores de redes y proveedores de acceso, para el resto de intermediarios «el criterio de imputación está ínsito en la propia descripción del factor de exoneración» [R. SÁNCHEZ ARISTI, «Enlazadores y pseudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales», *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, nº 5, Vol. 2, 2012, p. 12 de la versión electrónica].

la respuesta ofrecida en los asuntos *L'Oréal*¹⁸, *Scarlet*¹⁹, *SABAM*²⁰, *Telekabel*²¹ y *Mc Fadden*²², este Tribunal ha interpretado las disposiciones del Derecho de la Unión Europea que regulan la acción de cese frente a los intermediarios de servicios de la sociedad de la información a propósito de cuestiones como el recurso a estas medidas para evitar futuras infracciones, la noción de tercero que se beneficia del servicio para infringir o la incompatibilidad de algunas pretensiones con la prohibición de imponer un deber general de supervisión; esta jurisprudencia habrá de respetarse por los jueces nacionales cuando apliquen las normas que transponen las Directivas.

Por su parte, los asuntos *hdfull*²³ y *exvagos*²⁴ han permitido poner en conocimiento de los tribunales españoles la existencia de dudas relativas a los aspectos procesales de la medida que se solicita. Así, cuando se insta el cese contra el intermediario no infractor, sin ejercer acción alguna contra quienes infringen directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual en Internet, cuestiones como la falta de litisconsorcio pasivo necesario o la necesidad de admitir la existencia de un acto ilícito como presupuesto, ponen de manifiesto que estamos ante una situación particular que precisa ser aclarada. En los siguientes epígrafes, teniendo en cuenta el marco normativo, las respuestas de los tribunales y la realidad actual de la vulneración de la propiedad intelectual en Internet, se intenta ofrecer claridad al régimen jurídico que debe regir en el ejercicio de la acción de cese contra el intermediario de servicios de la sociedad de la información no infractor.

II. EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR COMO DEMANDADO DE UNA ACCIÓN AUTÓNOMA

1. LOS INTERMEDIARIOS COMO LEGITIMADOS PASIVOS DE LA ACCIÓN DE CESE POR RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Resultado de la transposición de Directivas de la Unión Europea, el art. 138.IV LPI atribuye legitimación pasiva respecto de la acción de cese a quienes prestan servicios de intermediación. En la medida en que nuestro ordenamiento jurídico reconoce esta acción de cese como una acción autónoma —independiente de las que se regulan en los apartados I y II del art. 138—, la misma podrá ejercerse frente a los intermediarios sin necesidad de acumular otras acciones

¹⁸ Sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474.

¹⁹ Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771.

²⁰ Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85

²¹ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192.

²² Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689.

²³ SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*).

²⁴ En primera instancia, SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio; en apelación, SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*).

contra los responsables directos o indirectos de la infracción —ni de cesación, ni de indemnización, ni de publicación de la sentencia—²⁵, pudiendo limitarse el demandante a solicitar la suspensión del servicio utilizado por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual.

A propósito de la legitimación pasiva respecto de la acción de cese prevista en el art. 138.IV LPI, la jurisprudencia reciente pone de manifiesto que se han eliminado todas las dudas sobre si podía ejercerse contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información²⁶. Ahora bien, la afirmación realizada no excluye la posibilidad de recurrir a esta disposición para solicitar el cese a quienes actúan como intermediarios en ámbitos distintos a Internet²⁷.

Centrando nuestra exposición en los agentes que prestan sus servicios en Internet, procede, de antemano, concretar quienes son los *intermediarios* a los que se refiere la Ley de Propiedad Intelectual en el Título dedicado a «Acciones y procedimientos». Para ello es necesario tomar como punto de partida la definición que proporciona el punto b) del Anexo a la LSSI, y considerar servicios de intermediación todos aquellos que faciliten el uso de otros servicios de la sociedad de la información; entre estos se incluyen los prestadores cuya actividad consiste en proveer acceso a Internet, transmitir datos por redes, realizar copia temporal de las páginas de Internet, alojar datos en servidores y ofrecer instrumentos de búsqueda o enlaces a otros sitios de Internet.

Sin embargo, en cuanto el art. 138.IV se refiere a intermediarios de todo tipo —independientemente de que actúen en el ámbito digital o en el ámbito analógico—, cuando las infracciones se cometen a través de Internet este concepto

²⁵ SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º, punto 19.

²⁶ El origen de estas dudas, ya superadas en la jurisprudencia más reciente, residía en la referencia a la LSSI contenida en el art. 138.IV —así como en los arts. 139.1.h) y 141.6—, donde se establece que las medidas contra los intermediarios podrán solicitarse «sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002». Los términos utilizados por estas disposiciones llevaron a entender que la LPI impedía ejercer esta acción frente a los prestadores de servicios de intermediación regulados en la LSSI; en este sentido, destaca la interpretación realizada por el juez de primera instancia en el asunto *Telecinco contra Youtube*, quien desestima la acción de cese contra el alojador de contenidos no infractor al considerar que la expresión contenida en el art. 138.IV exceptúa toda posibilidad de instar la cesación de las actividades ilícitas frente a los intermediarios de servicios [SJMerc. n.º 7 de Madrid, n.º 289/2010, de 20 de septiembre, *cit.*, FJ 4º]. Para un examen crítico del razonamiento judicial de la mencionada sentencia, *vid.* R. SÁNCHEZ ARISTI, «Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos? Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 24 de febrero de 2011 (caso – “elrincondejesus”)», *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, n.º 33, 2011, p. 434.

²⁷ A este respecto, destaca la sentencia dictada por el TJUE en el asunto *Tommy Hilfiger Licensing*, con la que mantiene que carece de incidencia que se trate de un mercado electrónico o físico, a los efectos de atribuir la condición de intermediario conforme al art. 11 de la Directiva 2004/48, e incluye en esta categoría «al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes» [Sentencia *Tommy Hilfiger Licensing*, C-494/15, EU:C:2016:528, puntos 29 y 30].

ha de ser objeto de interpretación amplia²⁸; en el ordenamiento jurídico español, ello exige no limitarnos a la definición «servicios de la sociedad de la información» que proporciona el punto a) del Anexo a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información²⁹. De este modo, a efectos de instar el cese con base en el art. 138.IV, no ha de reducirse la noción *intermediario* a aquellos cuya prestación de servicios constituye una actividad económica —al margen de que obtengan los ingresos directamente de sus destinatarios o mediante otras fuentes de remuneración—, sino que debe extenderse a todos los sujetos que, actuando con o sin ánimo de lucro, desarrollan actividades de intermediación en Internet.

Lo anterior nos permite incluir en la categoría de intermediario a las compañías que prestan servicios de acceso a Internet, o realizan copias temporales de los datos que se transmiten, y a los particulares, generalmente comercios, que ofrecen conexión mediante una red pública: cafeterías, hoteles, aeropuertos... —quienes serían, en realidad, intermediarios de otro intermediario: la propia compañía de telecomunicaciones—³⁰. Asimismo, permite calificar de intermediarios a las empresas cuyo servicio consiste en permitir el almacenamiento de datos en sus servidores de Internet y a los administradores de páginas que responden al formato de web 2.0³¹: foros o redes sociales³², plataformas de difusión de contenidos digitales³³, operadores de mercados

²⁸ I. STAMATOUDI y P. TORREMANS, «Chapter 11: The Information Society Directive», *EU copyright law: a commentary*, (dir. I. Stamatoudi y P. Torremans), Edward Elgar, Cheltenham, 2009, p. 507.

²⁹ «A los efectos de esta Ley, se entenderá por: a) «Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»: todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario [...] comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios».

³⁰ A modo de ejemplo, el asunto *Mc Fadden* resuelto por el TJUE estaba protagonizado por un particular que ofrecía conexión a Internet a través de una red pública —actividad por la que los jueces de Luxemburgo lo calificaron como intermediario—, si bien previamente había contratado el acceso con una empresa de telecomunicaciones —quien, a su vez, también es prestador de servicios de intermediación— [Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, punto 43].

³¹ Las webs 2.0 se caracterizan por ser los propios usuarios, y no el titular de la página, quienes ponen los contenidos a disposición del público en el sitio de Internet; en consecuencia, los tribunales españoles han atribuido a los administradores de estas webs la consideración de alojador 2.0, quedando sujetos al régimen propio de los prestadores de servicios de alojamiento regulados en el art. 16 LSSI [Asunto *Telecinco c. Youtube*, SJMerc. de Madrid (nº 7), nº 289/2010, de 20 de septiembre AC2010\1462 (en primera instancia); SAP de Madrid (sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero, JUR\2014\36900 (en apelación)].

³² En el asunto *SABAM*, la demanda ante el tribunal belga se interpone contra *Netlog*, una plataforma de red social en línea donde los usuarios que disponen de un perfil pueden publicar contenidos; en cuanto al administrador de esta página web el TJUE lo califica de prestador de servicios de alojamiento, dado que almacena la información facilitada por sus usuarios, admitiendo la posibilidad de ejercer con este la acción de cese en su condición de intermediario [Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, puntos 27 y 28].

³³ En el asunto *Telecinco c. Youtube*, se reconoce la posibilidad de instar el cese con base en el art. 139.1.h) LPI contra *Youtube*, en su condición de intermediario de servicios de alojamiento, si bien en el supuesto concreto rechaza la medida solicitada por las demandantes en cuanto la

electrónicos³⁴... —quienes, a su vez, también serían intermediarios de otro intermediario: la propia empresa titular de los servidores—. Finalmente, conforme al art. 17 LSSI son prestadores de servicios de intermediación los instrumentos de búsqueda y los enlazadores —aunque esta disposición carece de equivalente en la Directiva 2000/31—³⁵.

Respecto de todos los intermediarios referidos *supra*, el desarrollo de una actividad económica debe considerarse irrelevante a efectos de ejercer la acción de cese prevista en el art. 138.IV LPI —pero no, en cambio, a efectos de verificar su responsabilidad con base en el régimen jurídico de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información—, puesto que se trata de normas nacionales que proceden de distintas Directivas de la Unión y que responden a finalidades diferentes.

Sin embargo, carecen de legitimación pasiva con base en el art. 138.IV LPI quienes no puedan ser calificados de intermediarios; esto nos obliga a excluir a los responsables de los programas de intercambio entre pares (redes P2P), sujetos que tienen un papel particularmente relevante en las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. Si bien es cierto que los programas P2P de primera generación —centralizados— podían ser calificados como intermediarios en cuanto facilitaban instrumentos de búsqueda³⁶, estos han caído en desuso y, en la actualidad, las generaciones de programas P2P que persisten —descentralizados— no reúnen los requisitos para ser considerados prestadores de servicios de intermediación. A pesar de lo indicado, la introducción de la figura del infractor indirecto en el art. 138.II LPI podría utilizarse para ejercer la acción de cese —y también la de indemnización— contra los creadores y los desarrolladores de un *software* que es utilizado, con carácter predominante, para intercambiar contenidos protegidos³⁷.

considera una obligación de supervisión general y activa de los contenidos subidos a su plataforma —es decir, contraria al derecho de la Unión tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia del TJUE— [SAP de Madrid (sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero, JUR/2014/36900, FJ 4º].

³⁴ En el litigio que dio lugar a la jurisprudencia *L'Oréal* del TJUE, los jueces de Luxemburgo consideran que la explotación de un mercado electrónico —la página web *eBay*— donde se almacenan datos facilitados por sus clientes —las ofertas de venta—, implica prestar un servicio de alojamiento y, por ello, merece la calificación de intermediario a efectos de ejercer la acción de cese destinada a poner fin a conductas infractoras [Sentencia *L'Oréal*, C-324/09, EU:C:2011:474, puntos 109, 110 y 131].

³⁵ A. CARRASCO PERERA y R. DEL ESTAL SASTRE, «Artículo 139. Cese de la actividad ilícita», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), Tecnos, Madrid, 2017, p. 1842; R. EVANGELIO LLORCA, «Incidencia de la jurisprudencia del TJUE en la legitimación pasiva de los proveedores de enlaces a los efectos de la Ley Española de Propiedad Intelectual», *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, (coord. J. A. Moreno Martínez), Dykinson, Madrid, 2017, pp. 154 y 155.

³⁶ R. SÁNCHEZ ARISTI, *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, Instituto de Derechos de Autor, Madrid, 2007, p. 195; A. J. DE NOVA LABIÁN, *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de Internet: (especial referencia a los sistemas de intercambio de archivos)*, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 308 y 309.

³⁷ R. SÁNCHEZ ARISTI, «Responsables de la infracción (art. 138 LPI)», *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual* (dir. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 357.

Mención aparte merecen los prestadores de servicios de pagos electrónicos y de publicidad³⁸. El art. 195.5 LPI se refiere expresamente a la posibilidad de requerir a cualquiera de los dos la suspensión del servicio que prestan al infractor en el marco de un procedimiento seguido ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. En defecto de jurisprudencia del TJUE sobre si pueden ser calificados como intermediarios a efectos de la orden judicial de cese reconocida en las Directivas de la Unión —y a pesar de que se ha defendido que este concepto sea objeto de interpretación amplia—, consideramos que el art. 138.IV no les atribuye legitimación pasiva a quienes prestan servicios de pago electrónico o de publicidad. Contribuye a sostener lo indicado que la referida disposición no los prevea de manera expresa —como si lo hace el art. 195.5 LPI—, así como el hecho de que, directamente, no sean intermediarios a cuyos servicios recurre un tercero para infringir —cuestión distinta es que le permitan obtener el incentivo económico para cometer los ilícitos—.

En consecuencia, los prestadores de servicios de pago electrónico o de publicidad no podrán ser condenados a suspender el servicio en el marco de un proceso civil declarativo. Ahora bien, lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de que el deber de estos sujetos de colaborar con el órgano competente —que se afirma respecto del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad en el art. 195.5 LPI, párrafos I y V— se extienda al proceso de ejecución en caso de que la sentencia de condena no se cumpla de manera voluntaria.

Por último, respecto de la legitimación pasiva del intermediario debemos destacar que la redacción de las Directivas de la Unión Europea, así como el texto de los artículos que las transponen a la LPI, se limita a establecer que la acción de cese se solicitará frente a los intermediarios «a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual». La falta de referencia expresa en las referidas normas generó dudas a propósito de si era necesaria la existencia de un vínculo contractual entre el intermediario y el infractor para poder instar la suspensión del servicio prestado. En la actualidad, estas cuestiones controvertidas han sido superadas mediante la jurisprudencia *Telekabel*, con la que el TJUE afirma que podrá ejercerse la acción de cese contra los intermediarios aunque no haya *relación particular* alguna entre estos y quienes infringen los derechos de propiedad intelectual³⁹; en otras palabras, será posible suspender el servicio prestado siempre que el infractor se valga del mismo para desarrollar sus actividades ilícitas e independientemente de que sea o no cliente del intermediario⁴⁰.

³⁸ A propósito de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad como agentes que desarrollan actividades vinculadas a Internet, *vid.*, P. A. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado de Internet*, 5ª ed., Thomson Reuters Civitas - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, punto 954, pp. 941-942 y puntos 84 y ss, pp. 103 y ss, respectivamente.

³⁹ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 35.

⁴⁰ R. SÁNCHEZ ARISTI, *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual: análisis y comentarios*, (R. Sánchez Aristi, N. Moralejo Imbernón y S. López

2. LA AUSENCIA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DEL INTERMEDIARIO CON EL RESPONSABLE DE LAS INFRACCIONES

El art. 138 LPI no solo permite interponer acciones de cese contra los intermediarios, sino también contra aquellos que, de manera directa o indirecta, participan en la infracción de derechos de propiedad intelectual. En la medida en que el infractor directo, el infractor indirecto y el intermediario realizan conductas distintas, la pretensión procesal dirigida frente a cada uno de ellos también será diferente —a los infractores se les pedirá el cese de su actividad ilícita, mientras que respecto de los intermediarios se solicitará la suspensión del servicio prestado—. En consecuencia, entre los distintos demandados no se produce una situación de litisconsorcio pasivo necesario⁴¹, sino simplemente, y a condición de que sea la voluntad del demandante —en cuanto el art. 138.IV regula una acción autónoma—, una acumulación de pretensiones⁴².

Sin embargo, los asuntos *hdfull* y *exvagos* han puesto de manifiesto los interrogantes que plantea la legitimación pasiva reconocida en el art. 138.IV LPI; el origen de los mismos es la situación particular que se produce por la posibilidad de demandar al intermediario en un proceso civil del que no es parte el infractor. En ambos litigios seguidos ante los tribunales españoles, la parte demandada alega la excepción de litisconsorcio pasivo necesario como defensa procesal, al entender los intermediarios contra los que se presentó la demanda —empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de acceso a Internet—, que el infractor debía ser llamado al proceso —el titular de la página web desde la que se ponen a disposición del público las obras y cuyo bloqueo se solicita a las demandadas—. La razón de ser de este planteamiento es que solo se estimará el cese frente al intermediario si se demuestra la existencia de infracción, por tanto, el responsable de la misma habrá de poder defenderse ante el juez antes de que acuerde la suspensión del servicio.

En el marco de un proceso civil el litisconsorcio pasivo necesario puede imponerse de dos formas, bien mediante una norma del ordenamiento jurídico que lo exige o bien a partir del examen de la pretensión objeto del proceso; el fundamento de esta necesidad reside en que, de lo contrario, no será posible dictar una sentencia eficaz sobre la pretensión interpuesta⁴³. Respecto de la existencia de previsión legal, ni en los arts. 138 y ss., LPI, ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante la LEC)⁴⁴, se impone como requisito para instar el cese al

Maza), Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2017, pp. 584 y 586, y n. de pág. 4.

⁴¹ El litisconsorcio pasivo necesario se define como la preceptiva condición de parte de una pluralidad de personas en la posición de demandado [M. ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, 16ª ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2017, p. 152].

⁴² A. ARMENGOT VILAPLANA, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (dir. F. Palau Ramírez y G. Palao Moreno), Tirant lo Blanch, Valencia 2017, pp. 1592 y 1593.

⁴³ M. ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, *cit.*, p. 152.

⁴⁴ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, *B.O.E.*, núm. 7, de 8 de enero de 2000.

intermediario que la demanda se dirija, adicionalmente, contra el responsable de la infracción —así como tampoco se prevé que el infractor sea llamado al proceso—⁴⁵. Resta, por tanto, determinar si, de la pretensión presentada por el demandante solicitando la suspensión del servicio prestado al infractor, cabe inferir la existencia de litisconsorcio pasivo necesario.

En cualquier litigio en el que quienes ostentan la legitimación activa ejercen la acción de cese regulada por el art. 138.IV LPI, la pretensión procesal dirigida contra el intermediario no infractor presenta como elementos identificadores la condena a suspender el servicio prestado por el intermediario —que constituye el *petitum* o el objeto de la pretensión— y la condición de intermediario del servicio utilizado para infringir —que representa la *causa petendi* o el fundamento de la pretensión—. Esto implica, como ha sido anticipado, que debe afirmarse la infracción de los derechos de propiedad intelectual para que la pretensión sea estimada; sin embargo, lo que caracteriza tanto al asunto *hdfull*, como al asunto *exvagos*, es que la parte demandante no solicita al órgano jurisdiccional que se declare la existencia de infracción o la condición de infractor de quien está usando el servicio⁴⁶.

Si en la resolución dictada por el tribunal competente para conocer, además de la condena a suspender el servicio prestado, se declarara la ilicitud de los actos de explotación, la participación del presunto infractor como parte demandada sería necesaria. Ahora bien, en el proceso civil conducente a estimar la acción de cese frente al intermediario, los demandantes deben probar que están siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual —siendo este un presupuesto necesario de la acción de cese—, pero la existencia de infracción únicamente habrá de ser demostrada con carácter prejudicial⁴⁷, como requisito imprescindible para que el tribunal pueda pronunciarse sobre la pretensión procesal. En consecuencia, no será necesario demandar, directamente y junto a los intermediarios, al responsable de la infracción, de modo que la acción regulada en el art. 138.IV LPI, y dirigida contra quienes prestan servicios de intermediación, es *una suerte de acción directa*⁴⁸.

⁴⁵ SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 6º, punto 28.

⁴⁶ «Por estos motivos, también la petición, para evitar traer al infractor al procedimiento, no contiene solicitud de declaración de infracción, sino que se limita a que las entidades demandadas impidan el acceso a sus usuarios en el ámbito territorial en el que actúan, a la página web de referencia» [Texto que se repite en ambas sentencias SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º, punto 19; SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 6º *in fine*].

⁴⁷ A propósito de la acción de cesación contra los intermediarios no infractores los jueces sostienen que será posible su interposición «sin necesidad de demandar simultáneamente, al autor directo de la infracción, ni a los que de una u otra forma cooperan con él o se benefician económicamente de sus resultados. Aunque el demandante no quedará exento de probar, con carácter prejudicial, la infracción sobre los derechos de propiedad intelectual» [SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º; SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero, FJ 6º].

⁴⁸ SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º, punto 19.

Como se desarrolla más adelante en el presente trabajo, para que sea admitida y estimada la pretensión dirigida únicamente contra el intermediario es suficiente con que quede acreditada la infracción⁴⁹ —es decir, la concurrencia de los *hechos constitutivos* que, en otra pretensión, podrían conducir a declarar la ilicitud de las actividades—, sin que sea presupuesto exigible la declaración formal y expresa contra el infractor en la misma resolución judicial⁵⁰. Por tanto, en el marco de un proceso civil en el que se solicitan medidas de cesación frente a los intermediarios, aun cuando no haya sido declarada la existencia de infracción y no haya sido parte el responsable de la misma, no podrán alegarse problemas derivados de la tutela judicial efectiva ni vulneración del derecho de defensa⁵¹, puesto que el reconocimiento de la ilicitud de las actividades carecerá de valor de cosa juzgada. Asimismo, en el supuesto descrito tampoco se generará una situación de litisconsorcio pasivo necesario entre el intermediario y el infractor⁵².

Lo anterior parece dar a entender que la concurrencia de litisconsorcio pasivo necesario cuando se insta el cese frente a los intermediarios está estrictamente vinculada a la declaración de la existencia de infracción. No obstante, incluso en el supuesto de que el demandante solicite expresamente que se declaren infringidos los derechos de propiedad intelectual que está legitimado para proteger —por considerar que ello es requisito para estimar la condena al cese con base en el art. 138.IV LPI—, entre el intermediario y el infractor no se establecería una situación de litisconsorcio pasivo necesario, sino una acumulación de acciones —en cuanto se trata de dos pretensiones distintas, interpuestas frente a dos sujetos diferentes—. Lo mismo debemos mantener en caso de que el demandante asuma que demostrar la existencia de infracción es presupuesto para que se estimen sus pretensiones —alegándola y probándola como hecho constitutivo—, pero, además del cese contra los intermediarios, solicite en la misma demanda que se condene al infractor a cesar en sus actividades ilícitas⁵³.

Ahora bien, lo mantenido en los párrafos precedentes no excluye que el presunto infractor de los derechos de propiedad intelectual, aun careciendo de legitimación pasiva respecto de la acción de cese que se ejerce frente al intermediario —y aunque en la resolución no se declare de manera expresa y formal la existencia de infracción—, pueda resultar afectado por la sentencia que finalmente

⁴⁹ SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 5º, punto 18.

⁵⁰ SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º; SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 6º.

⁵¹ SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º.

⁵² Asimismo, en el asunto *nito75* resuelto en apelación, la demanda contra el intermediario solicitando la suspensión del servicio de acceso a Internet al usuario infractor fue estimada sin que, adicionalmente, el infractor fuera demandado y sin cuestionar la existencia de una situación de litisconsorcio pasivo necesario entre ambos sujetos [SAP de Barcelona (sección 15ª), n.º 470/2013, de 18 de diciembre, JUR\2014\19853 (asunto *nito75*), FJ 6º].

⁵³ A. ARMENGOT VILAPLANA, «La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006», *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, n.º 18, 2006, p. 35 de la versión electrónica.

se dicte —p. ej., si tras estimar la pretensión procesal, se bloquea el acceso a su sitio de Internet o se suspende la conexión a Internet que tiene contratada—. En consecuencia, es posible que tenga un *interés directo y legítimo en el resultado del pleito* que le legitime, conforme al art. 13.1 LEC, para ser parte en el proceso pendiente; en tales casos, su participación en el proceso civil podrá articularse mediante la intervención adhesiva simple⁵⁴ —permitiéndole formular alegaciones, proponer pruebas o recurrir la sentencia que se dicte—⁵⁵.

Para los referidos supuestos, la ley no regula un específico llamamiento al proceso del infractor —aunque, como se expone *infra*, el TJUE sí que se ha pronunciado a propósito de la necesidad de poner las medidas de cese que van a adoptarse en conocimiento de los afectados por la suspensión—. A pesar de esta falta de previsión expresa, cuando en los autos esté identificada la persona que infringe los derechos de propiedad intelectual —p. ej., del administrador de la página web controvertida—, es decisión discrecional del tribunal competente aplicar por analogía el art. 150.2 LEC para notificarle la pendencia del proceso y provocar su intervención.

El referido artículo permite al órgano jurisdiccional ante el que se interpone la demanda llamar a terceros titulares de la relación jurídica que se discute —esto es, los legitimados para una intervención litisconsorcial—; en cambio, tratándose de terceros cuya legitimación únicamente es posible mediante la intervención adhesiva simple —como sucede en el supuesto descrito—, el llamamiento se producirá si el juez considera que hay indicios de comportamiento fraudulento de la parte que participa en el proceso⁵⁶. Por ello, aun no existiendo tales indicios, debemos defender la oportunidad de que el tribunal que conoce del asunto recurra por analogía al art. 150.2 LEC para poner en conocimiento del presunto infractor la pendencia de un litigio que afecta a sus intereses.

3. LA POSIBILIDAD DE ACUMULAR ACCIONES DE CESE FRENTE AL INFRACTOR Y FRENTE AL INTERMEDIARIO

Aun cuando la medida que puede ejercerse frente a los intermediarios constituye una acción autónoma —y directa—, la posibilidad de demandar a distintos

⁵⁴ Sobre la *intervención adhesiva simple* como forma de articular la participación de terceros en el proceso civil, *vid.*, M. ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, *cit.*, pp. 160 y ss.

⁵⁵ «Sin embargo, no debemos pasar por alto que el titular del servicio de la sociedad de la información cuyo acceso va a quedar restringido a consecuencia del bloqueo va a ser el principal afectado por la medida y que, además, es él, como presunto autor de la conducta infractora, el que está en mejores condiciones para defenderse de estas acusaciones [...] se debe garantizar a éste, al menos, la posibilidad de intervenir en el procedimiento para defender sus propios intereses», J. LÓPEZ RICHART, «Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», *cit.*, pp. 235 y 236.

⁵⁶ M. ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, *cit.*, pp. 163 y 164.

sujetos para poner fin a las actividades ilícitas determina que al demandante le interese recurrir a la acumulación de acciones, simple o subsidiaria, contra el infractor y contra el intermediario.

La acumulación de acciones simple persigue que sean estimadas todas las pretensiones interpuestas, ahora bien, una vez el infractor pone fin a las actividades ilícitas también desaparece la necesidad de suspender el servicio que estaba siendo utilizado para infringir. No sucederá igual, en todos los supuestos, cuando únicamente el intermediario ejecute el cese y el infractor no cumpla la sentencia de condena, ya que, según el alcance de la medida a adoptar por quien presta el servicio, los actos ilícitos podrán seguir desarrollándose con distinta repercusión —p. ej., cuando consista en que los proveedores de acceso bloqueen determinada página web, si bien reduce el número de usuarios que acceden desde España, no pone fin a todas las infracciones que en territorio español se están cometiendo a partir de la misma—.

Por su parte, con la acumulación de acciones subsidiaria el demandante pretende la estimación de alguna de las pretensiones, pero respetando un orden de preferencia que él mismo establece. Así, puede solicitar la suspensión del servicio prestado por el intermediario para el caso de que no se estime la acción de cese contra el infractor, o puede recurrir a la estrategia procesal inversa. En el segundo supuesto, si se desestima la medida solicitada contra el intermediario por entender que no es proporcional ni adecuada, cabe esperar que, subsidiariamente, se estime la dirigida contra el infractor para que ponga fin a sus actividades —p. ej., si se considera excesivo el cierre de una página web por parte de quien presta servicios de alojamiento, pero se considera oportuno que el titular de la misma retire los contenidos ilícitos—.

En cambio, cuando se desestima la acción de cese contra el infractor, bien por considerar que las actividades que desarrolla no infringen derechos de propiedad intelectual, o bien por entender que las medidas a adoptar no garantizan un justo equilibrio entre derechos fundamentales⁵⁷, también será desestimado el cese contra el intermediario: en el primer supuesto por la inexistencia de infracción, en el segundo por el alcance de la suspensión del servicio prestado —una medida que siempre será mayor a la que se exige al infractor, ya que afectan al sitio de Internet en su integridad, mediante bloqueo o cierre, o

⁵⁷ Con base en el art. 139.1 LPI, en lugar de la retirada de todas y cada una de las obras protegidas que se ofrecen sin la preceptiva autorización, el demandante puede solicitar en su acción de cese contra el infractor el cierre de la página web que administra y la prohibición de reabrirla bajo un dominio diferente. No obstante, el tribunal podría desestimarla si considera que se trata de una medida excesivamente gravosa —existiendo otras que pueden causar menor daño, en particular, cuando el sitio web no se limita exclusivamente a ofrecer contenidos ilícitos— e, incluso, por entender que su adopción puede afectar a otros derechos fundamentales —especialmente, a la libertad de expresión, de información y de empresa—.

implican imponer un deber general de supervisión, verificando los contenidos individualmente—.

En cualquier caso, la acumulación de acciones subsidiaria no ha de confundirse con la posibilidad de que, si el infractor condenado a cesar incumple la sentencia, el intermediario suspenda el servicio que presta, en el marco de un proceso de ejecución y como parte de su deber de colaborar con la justicia. En otras palabras, el cese reconocido en el art. 138.IV LPI no puede solicitarse en una demanda declarativa junto a la acción dirigida a obtener el fin de las actividades del infractor; para el caso de que este no cumpla voluntariamente la condena que se le impone en virtud de una resolución judicial.

Lo mantenido en el párrafo anterior es debido a que la acumulación de acciones subsidiaria en el proceso de declaración se produce respecto de la decisión del tribunal de estimar o de desestimar la pretensión y no en relación con el comportamiento del sujeto que ya ha sido condenado a realizar —u a omitir— determinada conducta. Ahora bien, en cuanto el cese de la actividad ilícita es una obligación de hacer no personalísima, lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de que en la sentencia de condena se haya previsto expresamente que, si se inicia un proceso de ejecución por incumplimiento del infractor, el tribunal competente ordene la intervención del intermediario contra quien se acumuló la acción de manera subsidiaria para que suspenda el servicio prestado.

III. LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN COMO PRESUPUESTO PARA QUE SE ESTIME EL CESE FRENTE AL INTERMEDIARIO

1. LA NECESIDAD DE PROBAR CON CARÁCTER PREJUDICIAL LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las particulares características de las infracciones cometidas en Internet, y, en especial, las dificultades en torno al autor de los ilícitos —identificarle y localizarle⁵⁸, disponer de jurisdicción sobre él⁵⁹ y poder atribuirle la comisión

⁵⁸ «La web parece servir sus contenidos a través de una empresa llamada CloudFlare [...] que oculta la ubicación concreta donde están alojadas las webs que utilizan. No se ha podido identificar a los propietarios de la web, ni a la persona de contacto responsable del dominio. El registrador de dominios [...] ofrece esta posibilidad a cambio de pagar una cuota adicional» «No ha sido posible conocer la identidad y localización de los titulares de los administradores o propietarios de las referidas páginas web [...]» [SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FFJJ 4º y 5º].

⁵⁹ «El Sr. Celso aparece como titular de la citada página web [...] El Sr. Celso tiene su domicilio en Argentina» [SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*)]. Si bien el lugar donde se ha producido el daño sirve para atribuir competencia a los tribunales españoles —sobre la base del art. 22.*quinquies* de la LOPJ—, la demora de la ejecución de la sentencia por los órganos jurisdiccionales de otro Estado constituye un obstáculo que justifica el recurso a la acción de cese frente a los intermediarios situados en España [P. LLOPIS NADAL, *La protección de*

de infracciones⁶⁰—, determinan que, como ha sucedido en los asuntos *hdfull* y *exvagos*, la demanda se dirija contra los intermediarios de manera exclusiva sin acumular acción alguna contra quienes, de forma directa o indirecta, están infringiendo los derechos de propiedad intelectual⁶¹. Esto da lugar a la que es, posiblemente, la cuestión más controvertida de la acción de cese regulada en el art. 138.IV LPI: reconocer la existencia de infracción —en cuanto presupuesto para estimar la demanda—, sin que el autor de la misma haya sido parte del proceso civil —y, por tanto, sin que haya podido defender su posición ante el tribunal competente—⁶².

El ejercicio de la acción de cese contra el intermediario no infractor únicamente será posible si, en el momento en que se solicita, están siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual —sin perjuicio, como se expone *supra*, de la posibilidad de instar el cese con carácter preventivo—. Tratándose de Internet el medio utilizado para cometer las infracciones, esto exige la concurrencia de tres requisitos de manera acumulativa: primero, la realización de actos de reproducción y/o de comunicación pública conforme a los arts. 18 y 20, respectivamente, LPI; segundo, la falta de consentimiento del titular de derechos sobre la obra para realizar estos actos de explotación; y, tercero, la imposibilidad de incluir estas actividades entre los límites a los derechos de propiedad intelectual regulados en los arts. 31 a 40.bis LPI.

Los actos ilícitos descritos son constitutivos de infracción directa, no obstante, en la medida en que el servicio se utilice para infringir de manera indirecta los derechos de propiedad intelectual, también podrá solicitarse su suspensión⁶³,

la Propiedad Intelectual vulnerada en Internet: determinación del órgano competente según el sistema español, Instituto de Derecho de Autor - Colección Premio Antonio Delgado, Madrid, pp. 63 a 66].

⁶⁰ Una dificultad que, como se expone en el presente apartado *infra*, en los asuntos *hdfull* y *exvagos* tiene su razón de ser en el hecho de que se trata de páginas web que contienen enlaces ensamblados o hipervínculos ofrecidos por los propios usuarios.

⁶¹ Del mismo modo, el asunto *nito75*, en el que la demanda se dirige exclusivamente contra el intermediario de servicios de acceso, y no contra el infractor, posiblemente debido a la imposibilidad de obtener la identidad del usuario que actuaba tras la dirección IP desde la que se cometían los ilícitos —en el momento de los hechos, todavía no se había introducido la diligencia preliminar del art. 256.1.11º LEC— [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 470/2013, de 18 de diciembre, JUR\2014\19853 (asunto *nito75*)].

⁶² «Este régimen legal interno [refiriéndose al art. 138.IV LPI], 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» [SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 4º, punto 17].

⁶³ Esto es así porque el art. 138.IV LPI se refiere al cese de los servicios utilizados por un tercero «para infringir derechos de propiedad intelectual», mientras que el art. 139.1 prevé la posibilidad de solicitar «el cese de la actividad ilícita», por tanto, en la medida en que no limitan su alcance al cese de la *explotación ilícita* —lo que en Internet implicaría reducir su aplicación a los actos de reproducción y de puesta a disposición del público no autorizados—, cabe extender la aplicación

para ello, el demandante deberá demostrar que se está realizando alguna de las conductas tipificadas en el art. 138.II LPI —a saber, inducir a sabiendas la conducta infractora, cooperar con la conducta infractora conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla, y tener interés económico directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre la conducta del infractor—⁶⁴.

Ahora bien, como se ha anticipado a propósito de la ausencia de litisconsorcio pasivo necesario, conforme a la jurisprudencia de los tribunales españoles, la existencia de infracción —directa o indirecta— únicamente habrá de ser probada *con carácter prejudicial*. De este modo, es presupuesto para afirmar la legitimación pasiva del intermediario demostrar que los derechos de propiedad intelectual están siendo infringidos haciendo uso de los servicios que el mismo presta —de modo que, de solicitarse la declaración de la existencia de infracción, la pretensión fuera estimada—. En cambio, no es presupuesto para la legitimación pasiva del intermediario que la existencia de infracción haya sido expresamente declarada por un órgano jurisdiccional —o que sea objeto de declaración formal en el mismo litigio conducente a obtener la suspensión del servicio utilizado para infringir—⁶⁵.

Por tanto, en la medida en que se trata de un presupuesto imprescindible para obtener una sentencia favorable, el recurso a los servicios prestados por el intermediario para realizar actividades que pueden incluirse entre las tipificadas en los apartados primero y segundo del art. 138 LPI —infracción directa o indirecta— deberá ser alegado y probado por el solicitante de la tutela como un *hecho constitutivo* que sirva de fundamento a la causa de pedir⁶⁶. Esto debe permitir al tribunal competente adoptar su decisión judicial tras *constatar la infracción de un derecho de propiedad intelectual* —como exige el art. 11 de la Directiva 2004/48—, para incluir, en la misma resolución, la condena a cesar que se impone al intermediario.

de esta medida a la suspensión de los servicios prestados a quienes infringen de manera directa o de manera indirecta la propiedad intelectual.

⁶⁴ El abogado general del TJUE, en sus conclusiones al asunto *Stichting Brein II*, responde a la segunda cuestión prejudicial admitiendo la posibilidad de adoptar medidas contra un intermediario ordenándole que bloquee el acceso a una página web si, de acuerdo con las normas de derecho nacional, es posible atribuir al titular de ese sitio la comisión de infracciones indirectas [Conclusiones *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:99, de 8 de febrero de 2017, puntos 65 y 84]. En el mismo asunto, el TJUE no responde a esta duda prejudicial por entender que el administrador de la página web controvertida merecía la calificación de infractor directo [Sentencia *Stichting Brein II*, C-610/15, EU:C:2017:456, de 14 de junio de 2017].

⁶⁵ SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 5º, punto 18 y FJ 6º, punto 27; SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º; SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 6º.

⁶⁶ «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» [SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 6º, punto 27].

Ahora bien, otra forma de interpretar el mencionado art. 11 de la Directiva 2004/48 —que se incluye dentro de la sección titulada «medidas derivadas de una decisión sobre el fondo»—, sería considerar que exige una primera decisión judicial en la que se declare la existencia de infracción después de haberla constatado, para, con base en esta decisión sobre el fondo, condenar también a los intermediarios al cese de las actividades ilícitas o requerirles que colaboren en vía ejecutiva con la autoridad judicial. De mantenerse esta interpretación, la demanda habría de dirigirse contra el responsable de las infracciones —una tarea que, como se ha demostrado, no siempre es sencilla y tampoco siempre es posible—; por ello, y respetando el contenido y la finalidad del art. 8.3 de la Directiva 2001/29 —tanto la medida cautelar, como la acción de cese autónoma y directa de la que es instrumental—, debemos defender la existencia de infracción como un hecho constitutivo cuya prueba permita imponer la suspensión del servicio prestado.

Cuando el medio utilizado para realizar los actos de explotación ilícitos era Internet, quien pretendía obtener la tutela de los mismos se encontraba con dificultades al intentar demostrar que las conductas cuyo cese solicitaba eran constitutivas de infracción —en particular, por la falta de regulación de las infracciones indirectas en materia de propiedad intelectual y por las dudas a propósito del alcance de los derechos exclusivos de reproducción y de comunicación pública—.

Sin embargo, la situación descrita mejora con la reforma operada en virtud de la Ley 21/2014 —que introduce en nuestro ordenamiento jurídico la figura del infractor indirecto— y mediante la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo —quien interpreta que los enlaces, en determinadas circunstancias, son actos de comunicación pública—. Si bien es cierto que los hitos señalados facilitan que el demandante demuestre la existencia de infracción, no es menos cierto que esto no siempre constituirá una tarea sencilla, pudiendo el presunto infractor defender la licitud de sus actividades —alegando, p. ej., que dispone de autorización, que su enlace no reúne los requisitos exigidos por el TJUE para ser acto de explotación o que su actividad no puede incluirse entre las tipificadas como infracción indirecta—.

Así, tanto en *hdfull* como en *exvagos*, podría cuestionarse que el presunto infractor reúna todas las características para afirmar que realiza actos de explotación ilícitos, en particular porque a partir del texto de las resoluciones se infiere que «las páginas web infractoras constituyen una base de enlaces»⁶⁷. En el primer asunto, a juzgar por la descripción realizada por el tribunal, parece que los titulares de los sitios controvertidos recurren a la técnica del enlace ensamblado para ofrecer en su página web contenidos que han sido puestos

⁶⁷ SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 5º; SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 4º.

a disposición del público por otros⁶⁸. En el caso *exvagos*, los extremos destacados por el tribunal a partir de la prueba planteada dan a entender que son los usuarios quienes ofrecen enlaces a música alojada en servidores externos al sitio web controvertido⁶⁹.

En ambos litigios, la actividad realizada desde las páginas web cuyo bloqueo se demanda consiste en ofrecer enlaces a contenidos protegidos —y no en alojar las obras cuya protección se solicita—, por tanto, para declarar la existencia de infracción habría que estar al régimen jurídico establecido por el TJUE a propósito de la relación entre los enlaces y los derechos de propiedad intelectual⁷⁰ y demostrar las circunstancias en las que actuó el enlazador o titular de la página web desde la que se ofrecen los enlaces: ánimo de lucro, conocimiento de la ilicitud, papel activo respecto de los hipervínculos que publican sus usuarios...⁷¹.

Lo anterior sirve para demostrar que el presupuesto de la existencia o inexistencia de infracción no deja de ser un posible tema controvertido, ahora bien, en cuanto solo se interpone una acción de cese frente al intermediario y el presunto infractor no participa en el proceso civil, estas cuestiones no podrán discutirse y el tribunal resolverá con base en las pruebas aportadas por el demandante para fundamentar sus alegaciones. La afirmación realizada se justifica por la particular posición que ocupa el intermediario respecto de la

⁶⁸ Los sitios de Internet cuyo bloqueo se solicita desde España se describen como «web de streaming de vídeo en la que se integra contenido de vídeo procedente de servidores y empresas externas [...] carga el vídeo desde un servidor (propiedad de alguna de esas empresas externas) y muestra el contenido de vídeo integrado dentro de su página» (para el caso de *hdfull.tv*) y «web de streaming de vídeo que integra contenido de vídeo procedente de empresas externas, sin embargo [...] no ofrece enlaces de descarga de vídeos situados en dichas webs externas» (en relación con *repelis.tv*), respecto de ambas páginas se afirma «el contenido [...] está almacenado en «cyber lockers» pertenecientes a terceros» [SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 4º].

⁶⁹ De la descripción del tribunal puede extraerse que «los usuarios de la web crean post donde pueden añadir enlaces para poder descargar el material ofrecido» y «para los denominados «uploaders» la subida de la música debe ser en cyberlockers gratuitos» [SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 4º].

⁷⁰ En particular, las Sentencias *Svensson* [C-466/12, EU:C:2014:76, de 13 de febrero de 2014], *GS Media* [C-160/15, EU:C:2016:644, de 8 de septiembre de 2016] y *Stichting Brein II* [C-610/15, EU:C:2017:456, de 14 de junio de 2017], así como el Auto *Bestwater* [Ordonnance *BestWater*, C-348/13, EU:C:2014:2315, 21 octubre 2014 (disponible solo en francés y alemán)]. Sobre la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces, *vid.*, R. EVANGELIO LLORCA, «Incidencia de la jurisprudencia del TJUE en la legitimación pasiva de los proveedores de enlaces a los efectos de la Ley Española de Propiedad Intelectual», *cit.*, pp. 108 y ss.

⁷¹ En nuestra opinión, tanto *hdfull* como *exvagos* constituyen claros ejemplos de situaciones en las que no plantea dudas afirmar la existencia de infracción, pero no es sencillo atribuir responsabilidades entre los distintos sujetos implicados —el titular de la página que ofrece enlaces profundos/ensamblados o los terceros que alojan los vídeos en servidores externos; el administrador de la página web de enlaces en formato 2.0, los usuarios que ponen a disposición del público los enlaces o los internautas que han almacenado los contenidos protegidos en *cyberlockers* donde redirigen los enlaces...—. Así, ante las dificultades de concretar quiénes son los infractores directos y/o indirectos, impedir el acceso a la página web desde la que se cometen las infracciones —y probar la existencia de las mismas como hecho constitutivo— es la mejor forma de poner fin con rapidez a los ilícitos.

existencia de infracción como hecho constitutivo: no es el responsable de la misma y posiblemente desconozca las circunstancias en que se ha cometido.

Esta situación del intermediario le impide presentar defensas de fondo en relación con el carácter ilícito de las actividades que se desarrollan haciendo uso de su servicio, sin que ello afecte a la posibilidad de presentar resistencia en relación con su condición de intermediario no infractor —p. ej., negando que ofrezca servicios a quienes infringen los derechos de propiedad intelectual o cuestionando la proporcionalidad de las medidas de cese solicitadas—. Lo mantenido se refleja en la oposición de los intermediarios como parte demandada de los litigios *hdfull* y *exvagos*, donde las demandantes no presentan ninguna solicitud de declaración de infracción, sino que la acreditan aportando pruebas para ello, y los demandados no señalan la ilicitud de las actividades como cuestión controvertida, sino que se limitan a alegar que ninguna resolución judicial ha declarado la existencia de infracción⁷².

De este modo, en el marco de un proceso civil entre los legitimados para defender los derechos de propiedad intelectual y los intermediarios que prestan los servicios utilizados para infringir, la falta de litigiosidad a propósito de la ilicitud de las actividades cuya terminación se pretende —motivada por la circunstancia de que ni las partes ni el tribunal consideran que la existencia de infracción sea un tema controvertido—, determina que este aspecto se reduzca a un hecho constitutivo que el demandante habrá de probar con carácter prejudicial para obtener una sentencia favorable. Ahora bien, aun cuando en la resolución judicial se afirme el carácter ilícito de las actividades como presupuesto para estimar el cese frente al intermediario, este pronunciamiento del tribunal no podrá tener valor de cosa juzgada y no podrá excluir un posterior proceso en el que se discuta la existencia de infracción.

2. EL CESE DE LAS ACTIVIDADES EN RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA NO ES SUFICIENTE PARA AFIRMAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN

La jurisprudencia de los tribunales españoles sobre la aplicación práctica del art. 138.IV también ha servido para señalar la existencia de dudas en relación con un aspecto indirectamente vinculado a esta acción de cese, se trata del *valor de reconocimiento implícito de la vulneración* que el art. 195.4 *in fine* LPI atribuye a la interrupción del servicio y a la retirada voluntaria de las obras en el marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad —es decir, previo requerimiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual—.

⁷² SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 2º; SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 3º.

La referida disposición fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por el art. 20.2 del Real Decreto 1889/2011⁷³, sin embargo, tras entender que el contenido de la norma reglamentaria constituía un exceso respecto de lo encomendado por la LPI, el Tribunal Supremo la declaró nula por no ser conforme a derecho⁷⁴. A pesar de ello, reaparece, esta vez sí con rango de ley, mediante la reforma LPI de 2014 (anterior art. 158.ter.4.IV), para consolidarse, definitivamente, en el nuevo art. 195.4 de este texto legal tras las recientes modificaciones introducidas en virtud del Real Decreto 2/2018⁷⁵.

En torno a esta previsión no solo ha sido objeto de controversia la técnica legislativa empleada —superada mediante la Ley 21/2014—, sino también el alcance que debe concederse al reconocimiento implícito. En el asunto *exvagos* el demandante utiliza la retirada voluntaria de los contenidos como argumento para afirmar que ha sido acreditada la infracción, al resolver el litigio, los órganos jurisdiccionales competentes concretan el valor que debe atribuirse a esta reacción del presunto infractor tras ser requerido por la Sección Segunda⁷⁶.

El Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse a propósito del *reconocimiento implícito de la vulneración* que supone interrumpir el servicio o retirar los contenidos. Así, al resolver el recurso contencioso-administrativo planteado en el asunto *Red de empresas de Internet contra el RD 1889/2011*, mantiene una serie de argumentos que pueden perfectamente aplicarse en el estado actual del derecho —aunque esta consecuencia jurídica se regule en una norma con rango de ley—, así como en el supuesto de hecho que está siendo objeto de estudio —un proceso civil dirigido a obtener el cese frente a los intermediarios—.

En palabras de los jueces del Supremo «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

⁷³ Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, *B.O.E.*, núm. 315, de 31 de diciembre de 2011.

⁷⁴ STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª), de 31 de mayo de 2013, RJ2013\4561. Para un comentario crítico de los diferentes aspectos tratados por el Tribunal Supremo en esta sentencia, *vid.*, M. A. RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, «Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual. En torno a las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013, sobre la denominada “Ley Sinde”», *Revista de administración pública*, n.º 192, 2013, pp. 231 a 256; A. ARMENGOT VILAPLANA, «El cierre de páginas web y la retirada de contenidos ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual (A propósito de las SSTS, Sala 3ª, de 31 de mayo de 2013)», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n.º 46, enero-abril 2014, pp. 13 a 42.

⁷⁵ Numeración atribuida tras la reciente reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual operada en virtud del Real Decreto Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

⁷⁶ SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 5º, punto 19.

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»⁷⁷.

Tomando como punto de partida los argumentos del Tribunal Supremo, es cierto que, si se interrumpe la prestación o se retiran los contenidos, el reconocimiento implícito de la vulneración respecto del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad no tiene utilidad alguna, puesto que las actuaciones ante la Sección Segunda finalizan con el cese de las actividades ilícitas, no siendo posible que este órgano administrativo condene al resarcimiento de los daños y perjuicios causados. En cambio, si se pretende exigir responsabilidad extracontractual al infractor, será necesario ejercer la acción de indemnización en un posterior proceso civil, es aquí, en el marco de otro procedimiento sobre los mismos hechos, que el valor de reconocimiento implícito de la infracción podría tener sentido.

Sin embargo, la reformas de 2014 y de 2018 LPI tampoco han concretado a efectos de qué se considera que el responsable de la presunta infracción ha admitido la comisión de actos ilícitos —p. ej., respecto del mismo procedimiento ante la Sección Segunda, incluida su reanudación en caso de que se reiteren las actividades cesadas, o en relación con un posterior proceso civil dirigido a obtener la indemnización o a poner fin a las actuaciones que han sido reiniciadas—. En consecuencia, la falta de concreción en el art. 195.4 LPI, junto al hecho de que no haya ninguna previsión en nuestro ordenamiento jurídico que, respecto de otro procedimiento sobre los mismos hechos, atribuya valor de reconocimiento implícito a las actuaciones voluntarias, determinan que no sea posible considerar que la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos en el marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad impliquen una admisión de hechos en relación con un eventual proceso civil⁷⁸.

Conscientes de esto, los jueces que conocen del asunto *exvagos* no afirman la existencia de infracción a partir de la retirada de contenidos realizada por el titular de la página web tras recibir el requerimiento de la Sección Segunda —en otras palabras, no conceden valor de reconocimiento implícito a la actuación voluntaria conducente a poner fin a las actividades presuntamente ilícitas—. Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial, otorgan cierta —aunque escasa— trascendencia a la reacción del titular de la página web en el marco del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, incluyéndola entre los hechos probados que determinan la estimación de la demanda, pero fundamentando su decisión, principalmente, en la prueba

⁷⁷ STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª), de 31 de mayo de 2013, RJ2013\4561, FJ 14º.

⁷⁸ P. LLOPIS NADAL, *La protección de la Propiedad Intelectual vulnerada en Internet... cit.*, pp. 96 y 97.

pericial aportada al proceso civil por las demandantes⁷⁹ —es decir, la retirada es un indicio más, pero no el más relevante—.

Por tanto, a efectos de obtener el cese frente al intermediario, no será suficiente para defender la ilicitud de las actividades probar que, tras recibir el requerimiento de la Sección Segunda, el titular de la página web interrumpió el servicio o retiró los contenidos. Al contrario, aunque no se solicite una acción declarativa contra el infractor por realizar conductas contrarias a la Ley de propiedad intelectual, la persistencia de la infracción en el momento en que se interpone la demanda deberá ser probada, no pudiendo hacer depender este presupuesto, imprescindible para obtener una sentencia favorable, de la reacción del titular de la página web —interrupción del servicio o retirada de contenidos— en el marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

La interpretación realizada está en línea con los argumentos del Tribunal Supremo, quien ha mantenido que la interrupción y la retirada pueden deberse a distintas razones incompatibles con el reconocimiento implícito de la infracción —entre las que destaca evitar la continuación del procedimiento, aunque considere que sus actividades no son ilícitas—⁸⁰. Asimismo, la redacción de la Ley de propiedad intelectual podría llevar a confusión al titular de la página web, pues establece que será requerido para que proceda respecto de *los contenidos declarados infractores*, cuando, en realidad, no ha existido un previo proceso civil en el que se declare la infracción —sino tan solo la denuncia presentada por el interesado y la apreciación realizada por la Sección Segunda—.

En nuestra opinión, lo anterior justifica que el valor concedido por los jueces a la reacción del titular del sitio *exvagos* frente al requerimiento de la Sección Segunda —un indicio más de la existencia de infracción en relación con las actividades que han sido reanudadas— habría de regir en cualquier proceso civil posterior a la interrupción del servicio o a la retirada voluntaria de las obras. En otras palabras, la interpretación del art. 195.4 LPI realizada en la sentencia *exvagos* no solo debería aplicarse respecto de la acción de cese contra los intermediarios, sino también respecto de cualquier otra acción de cesación, de indemnización o de publicación de la sentencia, que se ejerza ante los ór-

⁷⁹ A propósito de la retirada voluntaria de contenidos, y la posibilidad de que constituya un reconocimiento implícito de la vulneración, mantienen: «Este es un argumento más, esencialmente jurídico, de que la infracción se ha producido» [SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 4º]; «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 [...] Junto al expediente administrativo, en los autos, constan otros documentos en los que se acredita de modo eficiente la realidad de la infracción» [SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 5º, puntos 21 y 23].

⁸⁰ STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª), de 31 de mayo de 2013, RJ2013\4561, FJ 14º.

ganos jurisdiccionales y que esté estrechamente vinculada con el objeto del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

IV. LA MATERIALIZACIÓN DEL CESE FRENTE AL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR

1. LA CONDENA A PONER FIN A LA INFRACCIÓN Y LA CONDENA A EVITAR QUE SE COMETAN NUEVAS INFRACCIONES

Desarrollado con detalle en el epígrafe tercero, la existencia de infracción constituye un presupuesto necesario para el ejercicio de la acción de cese contra el intermediario no infractor; esto implica que, en el momento de interponer la demanda, las actividades ilícitas cuyo fin se pretende mediante la suspensión del servicio deberán continuar vigentes. No obstante, también es posible instar el cese con carácter preventivo cuando exista el riesgo de que la infracción pueda materializarse, pero no estén siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual: bien porque han cesado las infracciones, pero es posible que se reanuden —p. ej., retomar las mismas actividades ilícitas desde otro servidor y bajo otro dominio—; o bien porque todavía no se han cometido, pero hay constancia de actos preparatorios —p. ej., anunciar la inminente puesta a disposición no autorizada de una obra en un sitio de Internet—.

En nuestro ordenamiento jurídico de producción interna, el fundamento de la *acción de prohibición* —como la ha denominado la doctrina⁸¹— reside en el art. 141 LPI, disposición que permite solicitar medidas cautelares antes de que se materialice la infracción (*cuando exista temor racional y fundado de que esta va a producirse de modo inminente*). La instrumentalidad de la tutela cautelar posibilita que también con carácter preventivo puedan solicitarse medidas definitivas de cese —acciones de prohibición en el marco de un procedimiento principal— frente a los infractores y frente a los intermediarios.

En relación con la acción de cese ejercida contra los intermediarios, el propio TJUE ha reconocido la posibilidad de solicitarles la adopción de medidas conducentes a evitar que se produzcan nuevas infracciones⁸². Los jueces de Luxemburgo llegan a esta conclusión en el asunto *L'Oréal*, tras examinar el

⁸¹ A. ARMENGOT VILAPLANA, *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, La Ley, Madrid, 2003, p. 338; I. GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, 1ª ed., Comares, Granada, 2005, p. 305.

⁸² Sentencia *L'Oréal*, C-324/09, EU:C:2011:474, punto 144. Asimismo, el asunto *Mc Fadden*, dirigido a que el intermediario impida la reiteración de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, no tiene por objeto poner fin a los ilícitos que se han cometido haciendo uso del servicio, sino prevenir, recurriendo a medidas disuasorias, la comisión de nuevas infracciones introduciendo una contraseña en la red pública que permita identificar al usuario que, haciendo uso de la conexión, ha puesto a disposición la obra protegida [Sentencia *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, puntos 81 y ss].

art. 11 de la Directiva 2004/48 e interpretarlo a la luz del art. 18 de la Directiva 2000/31 —en cuanto lo establecido en la primera no debe afectar a las previsiones de la segunda—.

Así, si bien es cierto que el art. 11 de la Directiva 2004/48 se limita a afirmar la posibilidad de solicitar un mandamiento judicial contra los intermediarios, el TJUE considera que este no debe reducirse a impedir la continuación de la infracción —como sucede con el mandamiento contra los infractores—, sino que, respetando el art. 18 de la Directiva 2000/31, también debe permitir medidas dirigidas a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados —una posición que se refuerza por el considerando 24 de la Directiva 2004/48, referido a la posibilidad de incluir medidas de prohibición destinadas a impedir nuevas infracciones—⁸³. Ahora bien, los jueces de Luxemburgo condicionan estas medidas de naturaleza preventiva a que respeten la prohibición de imponer un deber general de supervisión a los intermediarios y a que sean equitativas, proporcionadas y no excesivamente gravosas⁸⁴.

Lo anterior permite afirmar que, dentro de ciertos límites, el riesgo de que se reiteren las infracciones faculta para solicitar que en la sentencia de condena se incluya la suspensión del servicio respecto de futuras actuaciones —algo particularmente útil cuando es Internet el medio utilizado para infringir, dada la facilidad con que pueden reanudarse las mismas actividades ilícitas bajo circunstancias diferentes—. De este modo, en el asunto *hdfull* la resolución judicial no condena exclusivamente a bloquear o a impedir el acceso desde territorio español a las páginas web «con nombre actual de dominio principal <http://hdfull.tv> y <http://repelis.tv>», sino que extiende el fallo «incluyendo también otros dominios, sub-dominios y direcciones IP cuyo exclusivo o principal propósito sea facilitar acceso a dichas páginas web, tales como páginas web que sirvan para eludir o evitar las medidas de bloqueo y permitir el acceso a los usuarios desde el territorio español»⁸⁵.

Sin embargo, no debería ser el intermediario quien vigilara activamente la aparición de nuevas páginas desde las que se retoman las actividades ilícitas o el recurso a instrumentos que dejen sin efectos la suspensión del servicio, sino los propios legitimados para defender los derechos de propiedad intelectual que han sido (y continúan siendo) infringidos. Este control activo por parte de los interesados debe tener como propósito poner en conocimiento de quien presta

⁸³ Sentencia *L'Oréal*, C-324/09, EU:C:2011:474, puntos 130 a 134.

⁸⁴ Sentencia *L'Oréal*, C-324/09, EU:C:2011:474, punto 139. El asunto *Scarlet* constituye un claro ejemplo de oposición del TJUE a medidas de naturaleza preventiva por no respetar las condiciones mencionadas [Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, puntos 35 y ss; S. LÓPEZ MAZA, *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual: análisis y comentarios*, cit., p. 365].

⁸⁵ SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), fallo de la sentencia, punto 3.

servicios de intermediación la reanudación de las conductas cesadas —a modo de requerimiento—, a fin de que actúe conforme a la sentencia de condena a evitar futuras lesiones que le había sido impuesta, pero sin necesidad de iniciar un nuevo proceso civil para que adopte las medidas oportunas que permitan terminar con estas infracciones.

El mencionado requerimiento practicado por quienes ostentan la legitimación activa, podría servir para afirmar el *conocimiento efectivo* de los prestadores de servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos, y, en consecuencia, para atribuirles responsabilidad en caso de que no reaccionen con diligencia frente a las nuevas infracciones, retirando la información o imposibilitando el acceso a la misma —art. 16 LSSI—. Lo mismo debemos mantener respecto de quienes facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda y no reaccionan frente al requerimiento de los legitimados para defender los derechos de propiedad intelectual, suprimiendo o inutilizando el hipervínculo controvertido —art. 17 LSSI—.

2. LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO PRESTADO AL INFRACTOR COMO MEDIDA DEFINITIVA Y COMO MEDIDA CAUTELAR

La forma en que debe materializarse la acción de cese contra el intermediario no infractor se concreta en el art. 139.1.h) LPI, esta norma, relativa a las medidas de carácter definitivo, establece que el cese de la actividad ilícita *podrá comprender* la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual; idéntica redacción contiene el art. 141.6 en relación con las medidas cautelares que, *en especial*, podrá decretar el juez en caso de infracción —o cuando exista temor racional y fundado de que la misma vaya a producirse—.

Tanto el art. 139.1 como el 141 LPI contienen una enumeración ejemplificativa —no exhaustiva— de las medidas que pueden adoptarse para poner fin a los ilícitos. Ahora bien, respetando la legitimación pasiva reconocida en el art. 138. IV, la suspensión del servicio utilizado para infringir es la única actuación que puede exigirse al intermediario⁸⁶, siendo una cuestión distinta la medida concreta que, en función de las actividades que desarrolle y de la infracción que se pretenda evitar, deba adoptar el intermediario para hacer efectivo el cese suspendiendo su servicio.

Como ha sido expuesto en el segundo epígrafe, la acción de cese frente al intermediario constituye una acción autónoma. En sede cautelar, la medida dirigida

⁸⁶ A. CARRASCO PERERA y R. DEL ESTAL SASTRE, «Artículo 139. Cese de la actividad ilícita», *cit.*, p. 1843, apuntan «Las medidas de remoción que se pueden tomar contra los prestadores intermediarios son exclusivamente la suspensión de la letra h). El resto de medidas, y especialmente la remoción material de tipo instrumental (incluso si tal cosa tuviere sentido), no proceden».

a obtener la suspensión del servicio deberá respetar los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que su concesión quedará sujeta a la concurrencia de peligro por la mora procesal y de apariencia de buen derecho, asimismo, el solicitante deberá cumplir la obligación de prestar caución.

Estas medidas cautelares de cese tienen carácter anticipatorio, de modo que permiten una satisfacción provisional cuyos efectos son equivalentes a los que se obtendrán mediante la ejecución de la sentencia definitiva de condena: el fin de las actividades ilícitas —o, al menos, reducirlas significativamente—. Sin embargo, solicitada y concedida la tutela cautelar frente al intermediario, también deberá dirigirse contra este la acción de cese en la demanda principal y en un plazo que no exceda los veinte días desde la adopción de las medidas cautelares, puesto que solo así se respetará el carácter instrumental de esta tutela y el art. 141 *in fine* LPI —que nos remite al art. 730.2 LEC—.

Lo indicado debe mantenerse incluso cuando se creen situaciones particulares derivadas de la concurrencia de distintos sujetos con capacidad para incidir sobre el cese de las actividades ilícitas. Así, puede que en sede cautelar se solicite la suspensión de los servicios prestados por el intermediario —una medida especialmente útil para obtener con rapidez la protección provisional de los derechos que están siendo infringidos⁸⁷—, y que el posterior proceso civil se dirija contra el infractor —pues solo contra el responsable directo o indirecto pueden ejercerse, adicionalmente a la acción de cesación, las acciones de indemnización y publicación de la sentencia—.

Si bien es cierto que si se estima el cese contra el infractor carecerá de sentido —e incluso de objeto— la suspensión del servicio frente al intermediario —p. ej., si se condena al titular de la página web a retirar los contenidos ilícitos, el bloqueo de este sitio de Internet no solo es irrelevante, sino también excesivo—; no es menos cierto que la instrumentalidad de estas medidas obliga a reiterar su demanda en el procedimiento principal, puesto que, de lo contrario, se alzarán a los veinte días de su adopción. En consecuencia, para mantener las medidas cautelares no es suficiente con demandar al infractor, sino que deviene imperativo dirigir el procedimiento principal también frente al intermediario que ha sido requerido preventivamente. A efectos de respetar el carácter instrumental de la tutela cautelar, la condena a cesar frente al intermediario podría solicitarse en acumulación de acciones subsidiaria o accesorias o como una pretensión mero-declarativa de la existencia de infracción dirigida, entre otros, contra el intermediario⁸⁸.

⁸⁷ J. DE TORRES FUEYO, «Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, n° 25, enero-abril 2007, p. 91.

⁸⁸ Sobre las cuestiones que plantea la relación con el procedimiento principal de la medida cautelar de cese acordada frente al intermediario —su imperativa instrumentalidad—, *vid.* el análisis

3. LAS MEDIDAS PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR LOS DIFERENTES TIPOS DE INTERMEDIARIOS

Respetando la interpretación amplia del concepto intermediario que hemos mantenido en el segundo epígrafe, entre los diferentes sujetos que desarrollan actividades de intermediación en Internet —y al margen de que actúen con o sin ánimo de lucro—, debemos destacar tres agentes cuyo papel en el cese de las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual puede ser relevante: los proveedores de acceso a Internet y operadores de redes, los prestadores de servicios de alojamiento y de almacenamiento de datos y los instrumentos de búsqueda de contenidos.

El recurso a una u otra categoría de intermediario, así como la obligación de hacer que se les impone con base en el art. 138.IV LPI, dependerán del servicio que presten y de las características del ilícito cuyo cese se pretende —o cuya reiteración se quiere evitar—. En particular, incidirán en esta decisión factores como la ubicación de la página web desde la que se cometen las infracciones, la utilidad de actuar a título individual contra los usuarios infractores o la información disponible sobre el prestador de servicios de alojamiento.

La jurisprudencia existente pone de manifiesto que los proveedores de acceso y los operadores de redes son los intermediarios a quienes se demanda con mayor frecuencia para que suspendan el servicio utilizado por los infractores. Habitualmente, el recurso a las compañías de telecomunicaciones se realiza con el propósito de que impidan a todos sus usuarios el acceso a las páginas web donde las obras protegidas están siendo puestas a disposición del público⁸⁹ —incluidas aquellas en las que se ofrecen enlaces a contenidos protegidos—⁹⁰; sin embargo, también cabe solicitar la suspensión a título individual: dejar de

detallado que realizamos en P. LLOPIS NADAL, *Tutela judicial civil de la Propiedad Intelectual en Internet*, cit., pp. 438 y ss.

⁸⁹ En el estado actual de desarrollo de la tecnología, el bloqueo de sitios de Internet puede realizarse de tres formas diferentes: bloqueando cada una de las direcciones URL que contengan contenidos ilícitos, bloqueando el dominio bajo el que se presenta la página web (DNS) o bloqueando la dirección IP del servidor que proporciona alojamiento al sitio de Internet [Sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de estas medidas, Q. VAN ENIS, «Les mesures de filtrage et de blocage de contenus sur l'Internet: un mal (vraiment) nécessaire dans une société démocratique? Quelques réflexions autour de la liberté d'expression», *Revue trimestrelle des droits de l'homme*, n° 96, octobre 2013 (année 24), pp. 883 y 884; J. LÓPEZ RICHART, «Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», cit., pp. 215 a 219].

⁹⁰ Los mismos asuntos *hdfull* y *exvagos*, así como el litigio principal que dio origen a la jurisprudencia *Stichting Brein II* del TJUE —todos ellos referidos en el presente trabajo—, constituyen ejemplos de pretensión de cese consistente en bloquear el acceso a una página web desde la que se ofrecen contenidos y enlaces —y, por tanto, desde las que se realizan actos de puesta a disposición no autorizados—.

proveer conexión al cliente que está cometiendo infracciones haciendo uso de su servicio⁹¹.

La efectividad de esta segunda medida debe cuestionarse, en cuanto el usuario puede contratar acceso a Internet con otro prestador de servicios. Por lo que respecta a la medida consistente en bloquear una página web desde territorio español, para que sea efectiva será necesario dirigirla contra todas las empresas de telecomunicaciones que tengan una cuota de mercado relevante en España; no obstante, aun cuando no sean demandadas todas ellas será posible dictar una sentencia sobre el fondo, pues entre las mismas tampoco se establece una situación de litisconsorcio pasivo necesario —simplemente, las que no hayan sido demandadas no estarán obligadas a adoptar las medidas para la suspensión del servicio, lo que repercutirá en la efectividad de la condena—⁹².

El TJUE ha confirmado en los asuntos *Scarlet* y *Telekabel* la posibilidad de ejercer la acción de cese frente a los proveedores de acceso a Internet cuando sus servicios sean utilizados por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual⁹³; asimismo, mediante ambas sentencias, los jueces de Luxemburgo han delimitado la extensión que los operadores jurídicos nacionales —legisladores y tribunales— pueden (o no pueden) conceder a las medidas por las que se materializa la condena al cese.

Así, en el asunto *Scarlet*, el TJUE se opone a medidas que obliguen al proveedor de acceso a introducir sistemas de filtrado para prevenir la comisión de infracciones, en particular, cuando estos sistemas deban aplicarse a todos sus clientes y en relación con todas las comunicaciones electrónicas, se mantengan por un tiempo indeterminado y a expensas del propio intermediario, y tengan

⁹¹ A título de ejemplo, AAP de Madrid (sección 28ª), nº 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381, relativo a la solicitud de medidas cautelares, presentada por *Promusicae* junto a un grupo de discográficas, instando a una compañía de telecomunicaciones la suspensión del servicio de acceso a Internet prestado al usuario que tenía gran cantidad de obras puestas a disposición del público en un programa de intercambio entre pares (redes P2P) —desestimadas por no justificar de forma suficiente los requisitos y la instrumentalidad de la tutela cautelar solicitada—. Asimismo, el referido asunto *nito75* —estimado en apelación— constituye otro ejemplo de supuesto en el que el cese se solicita respecto de una dirección IP desde la que se compartían obras protegidas a gran escala [SAP de Barcelona (sección 15ª), nº 470/2013, de 18 de diciembre, JUR\2014\19853 (asunto *nito75*)].

⁹² En respuesta a los argumentos esgrimidos por la recurrente en el asunto *exvagos*, la Audiencia Provincial de Barcelona considera que el hecho de no demandar a todas las compañías de telecomunicaciones no es discriminatorio «La decisión de la actora de no interponer la demanda frente a otros operadores tampoco puede considerarse discriminatoria. Los operadores más representativos son aquellos que 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» [SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 7º, punto 40.2].

⁹³ Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 30; Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 32.

como objetivo identificar y bloquear las transmisiones de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual⁹⁴.

En cambio, en la sentencia *Telekabel* los jueces de Luxemburgo admiten la condena a prohibir que los clientes del intermediario accedan a determinada página web, permitiendo que sea el mismo proveedor de acceso quien especifique las medidas concretas para alcanzar esta obligación de resultado —según sus recursos y capacidades—, siempre que el intermediario pueda quedar exento de responsabilidad si demuestra que adoptó las medidas razonables —dirigidas a impedir, o a hacer difícilmente realizable el acceso, y a disuadir la consulta de los contenidos no autorizados—, y los usuarios no sean inútilmente privados de acceder de forma lícita a la información disponible —concediéndoles la posibilidad de hacer valer sus derechos ante el juez una vez conocidas las medidas de ejecución adoptadas—⁹⁵.

La medida consistente en bloquear el acceso desde España deviene particularmente útil cuando las páginas web infractoras escapan de la jurisdicción de los tribunales españoles, algo que sucederá, conforme a la LSSI, si están fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. La misma utilidad adquiere cuando no se ha podido obtener información suficiente sobre el titular del sitio de Internet o el intermediario que le presta servicios de alojamiento, de modo que no será posible dirigir la demanda contra ninguno de los dos. Lo indicado debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a esta medida en las situaciones restantes, ahora bien, en tales supuestos, el ejercicio de la acción de cese contra otros sujetos —infractores o intermediarios— parece más apropiado.

En cualquier caso, para incrementar la efectividad del bloqueo, le interesa al demandante plantear en acumulación simple o principal —esto es, con el propósito de que sean estimadas todas las pretensiones— otra acción de cese dirigida contra los intermediarios que facilitan los instrumentos de búsqueda más utilizados en España. El objeto de esta pretensión será solicitarles que desindexen de sus motores las páginas web infractoras —de modo que no aparezcan en los resultados de las búsquedas realizadas por los internautas—, dificultando así su localización cuando el titular del sitio de Internet controvertido adopte medidas que le permitan eludir el bloqueo⁹⁶.

La idea de proveedores de acceso y operadores de redes como intermediarios conduce a pensar en las compañías de telecomunicaciones tradicionales, sin embargo, con el asunto *Mc Fadden* el TJUE amplía esta noción hasta incluir

⁹⁴ Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 54 y fallo de la sentencia.

⁹⁵ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 52 y ss y fallo de la sentencia.

⁹⁶ J. LÓPEZ RICHART, «Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», *cit.*, p. 248.

aquellos que, en el marco de una actividad económica, ofrecen conexión a Internet mediante redes públicas —entre otros, los comercios que proporcionan acceso abierto a la Red como uno de los atractivos de su negocio—⁹⁷. Se trata, por tanto, de un intermediario —el titular de la red pública—, que recurre a los servicios que presta otro intermediario —la empresa de telecomunicaciones—, con base en lo indicado, debemos extraer dos consecuencias significativas.

De una parte, mientras el intermediario-titular de la red pública no tenga la condición de infractor, no será posible recurrir al intermediario-empresa de comunicaciones para que suspenda el servicio prestado —en cuanto el art. 138.IV LPI solo permite instar el cese frente al intermediario si su servicio está siendo utilizado por terceros para infringir—⁹⁸. De otra parte, el margen de actuación y la repercusión de las medidas del titular de la red pública serán más reducidos que los de las empresas de telecomunicaciones —debido a los medios de los que dispone y al número de usuarios que se conectan a Internet haciendo uso de su servicio—. Consciente de esto, la tutela de condena solicitada frente al titular de la red pública va dirigida a prevenir la comisión de nuevos ilícitos haciendo uso de su servicio —y no, en cambio, a poner fin a las infracciones que se están cometiendo—.

Descartadas las medidas consistentes en obligar al titular de la red pública a controlar todos los datos transmitidos —por contraria a la prohibición de imponer un deber general de supervisión— y en cerrar completamente la conexión a Internet —por contraria a la libertad de empresa de quien ofrece el servicio—, para los jueces de Luxemburgo, la solución pasa por condenar a proteger la red pública mediante una contraseña. Esta protección disuade a los usuarios de valerse del anonimato que ofrece la red de acceso abierto para realizar actuaciones ilícitas⁹⁹ —en el supuesto, poner a disposición del público contenidos protegidos en programas de intercambio P2P—, ya que, solo si revelan su identidad, podrán obtener la contraseña que permite utilizar la conexión a Internet¹⁰⁰.

Ahora bien, la medida designada como apropiada solo se adoptará en el marco de un proceso civil en el que se ejerza la acción de cese, con carácter preventivo,

⁹⁷ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 34 y ss.

⁹⁸ R. SÁNCHEZ ARISTI, «Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual, ¿prestación de un servicio de intermediación o provisión de contenidos?... *cit.*», pp. 430 y 431, si bien a propósito de los enlazadores como intermediarios, califica esta situación como «una clara limitación de nuestra legislación» y defiende la idea de enmendar el art. 139.1.h) LPI para que permita instar a un intermediario la suspensión del servicio que presta a otro intermediario cuando los infractores estén utilizando el servicio del segundo prestador.

⁹⁹ En el asunto *Mc Fadden*, el TJUE interpreta el art. 12 de la Directiva 2000/31, en cuyos apartados 1 y 3 se establece que, aun cuando el intermediario no sea responsable de los datos transmitidos haciendo uso de su servicio, los tribunales podrán exigirle que ponga fin a una infracción o que la impida; se trata de una interpretación que debe respetarse en materia de propiedad intelectual, al aplicar el art. 8.3 de la Directiva 2001/29, así como el art. 11 de la Directiva 2004/48.

¹⁰⁰ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 87 y ss.

frente al titular de la red pública en su condición de intermediario —contrastando el esfuerzo que exige su consecución con los reducidos efectos disuasorios que se obtienen—. En consecuencia, debería valorarse la oportunidad de que la protección con contraseña y la identificación de los usuarios de la red se exigiera *ex ante* y con carácter general, como requisito para eximir de responsabilidad a los intermediarios-titulares de redes públicas por los ilícitos cometidos haciendo uso de su servicio¹⁰¹.

A pesar de que la suspensión del servicio prestado por los proveedores de acceso y los operadores de redes se ha convertido en la medida más habitual, la inmediatez de su utilidad contrasta con el carácter no absoluto de sus efectos a medio —e incluso a corto— plazo, siendo posible eludir el bloqueo por los titulares de la página web y por los usuarios que la visitan¹⁰². Por ello, cuando su actividad no sea constitutiva de infracción directa o indirecta de los derechos de propiedad intelectual, el cese con base en el art. 138.IV LPI contra quienes prestan servicios de alojamiento o de almacenamiento a los contenidos infractores —obras o enlaces— se presenta como la medida más adecuada a condición de que sea posible conocer la identidad del alojador; los tribunales españoles dispongan de jurisdicción sobre el intermediario y la sentencia pueda ejecutarse sin excesiva demora.

La suspensión del servicio podrá instarse respecto de los alojadores puros —esto es, quienes ceden un espacio en su servidor de Internet, sin controlar la información almacenada—, así como respecto de los alojadores 2.0 —los titulares de páginas web donde son los usuarios quienes actúan como proveedores de contenidos—. No obstante, la diferente proximidad de cada tipo de alojador respecto de las obras o enlaces controvertidos determina que también sean diferentes las medidas que se le pueden exigir como forma de materializar el cese dirigido a poner fin a los ilícitos o a evitar su reiteración.

Respetando el *justo equilibrio* entre los distintos derechos fundamentales implicados, cuando se pretende el cese de las infracciones que se están cometiendo, el alojador puro suspenderá el servicio proporcionado dejando de albergar en sus servidores la página web infractora¹⁰³; por su parte, el alojador 2.0 procederá a retirar los contenidos ilícitos puestos a disposición del público en su sitio

¹⁰¹ No obstante, el abogado general del TJUE mantiene una opinión crítica a propósito de la medida consistente en proteger la red wi-fi mediante una contraseña y obligar a los usuarios a identificarse [Conclusiones *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:170, de 16 de marzo de 2016, puntos 134 y ss].

¹⁰² J. LÓPEZ RICHART, «Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», *cit.*, pp. 215 y ss, a partir de las cuales termina concluyendo el autor «el bloqueo de páginas web no es la panacea, puesto que ninguna de las técnicas conocidas hasta la fecha para llevarlo a cabo resulta infalible, todas son susceptibles de ser eludidas» [p. 219].

¹⁰³ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, «La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual», *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, nº 27, 2007, p. 44, a propósito del modo en que puede materializarse el cese, se refiere a

de Internet por los usuarios. A lo indicado debe añadirse que el titular de la web en formato 2.0 recurre a los servicios del propietario de los servidores de Internet, de modo que, también en este supuesto, concurren dos intermediarios, sin que sea posible solicitar al alojador puro que suspenda el servicio prestado al alojador 2.0 mientras este no sea declarado infractor de los derechos de propiedad intelectual.

Más difícil parece encontrar una medida que permita impedir la comisión de nuevas infracciones sin imponer al intermediario un deber general de supervisión; sobre esta cuestión, en relación con páginas web en formato 2.0, se ha pronunciado el TJUE. En un primer momento, con el asunto *L'Oréal* admite la posibilidad de solicitar el cese preventivo dirigido a evitar futuras lesiones, estableciendo los requisitos que tales medidas deben reunir —a saber, no imponer un deber general de supervisión al intermediario y ser equitativas, proporcionadas y no excesivamente gravosas—.

Posteriormente, y por entender que no respetaba los requisitos fijados en la jurisprudencia *L'Oréal*, en el asunto *SABAM* los jueces de Luxemburgo se oponen a introducir un sistema que filtre toda la información almacenada por los usuarios en estos sitios de Internet, con el propósito de identificar la puesta a disposición de obras protegidas, durante un periodo de tiempo ilimitado y completamente costado por el prestador de servicios de alojamiento¹⁰⁴ —sin embargo, esto podría cambiar respecto de quienes almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras de aprobarse el art. 13 de la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital¹⁰⁵—. Descartada, en el estado actual del derecho, la posibilidad de adoptar esta medida contra los alojadores, será necesario buscar alternativas que permitan evitar nuevos ilícitos, p. ej., eliminar el perfil de los usuarios infractores e impedir que sigan manteniendo un papel activo en su página web.

La mayoría de las formas de materializar el cese expuestas presentan dos aspectos en común: de una parte, la posibilidad de que, al aplicar las medidas, se prive a los usuarios de acceder a contenidos lícitos puestos a disposición del público en la página web controvertida; y, de otra parte, el carácter no absoluto de las medidas, siendo posible eludir el bloqueo de la página web o recurrir a los servicios de otro intermediario para retomar las actividades ilícitas. Ambas circunstancias constituyen argumentos de peso que podría esgrimir el interme-

la posibilidad de «solicitar a un prestador de alojamiento la eliminación o retirada de páginas web desde las que los usuarios estén llevando a cabo la puesta a disposición del público no autorizada».

¹⁰⁴ Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, puntos 34 y ss y fallo de la sentencia.

¹⁰⁵ La controvertida norma impone a los prestadores indicados la obligación de adoptar medidas para el filtrado de los contenidos que sus usuarios pongan a disposición del público [Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital, de 14 de septiembre de 2016, COM(2016) 593 final].

diario para oponerse a la pretensión de cese ejercida contra él¹⁰⁶, sin embargo, el TJUE ha matizado en el asunto *Telekabel* la excepción que puede realizarse a la primera y la relevancia que debe concederse a la segunda.

Los jueces de Luxemburgo condicionan la libre adopción de medidas por el intermediario, como forma de cumplir con una obligación de resultado, al requisito de que las mismas *no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible*¹⁰⁷. Concreta el TJUE que la restricción no debe ser *inútil*, como apunta SÁNCHEZ ARISTI, esta precisión *es crucial*, en cuanto permite la adopción de medidas que imposibiliten el acceso de los usuarios a información lícita, siempre que estén justificadas por ser útiles para la protección de los derechos de propiedad intelectual, impidiendo, de este modo, que los titulares de las páginas web infractoras se valgan de la licitud de algunos de sus contenidos para evitar que se estime el cese contra su sitio de Internet¹⁰⁸.

Por tanto, la utilidad respecto de la protección de otros derechos fundamentales —en este supuesto, la propiedad intelectual—, constituye una circunstancia que permite exceptuar la prohibición de privar a los internautas de acceder a información lícita. No obstante, tampoco se trata de una excepción absoluta, por lo que, aun cuando se afirme la existencia de infracción y las medidas sean útiles para proteger los derechos de propiedad intelectual, si su adopción implica restringir una de las libertades fundamentales de los usuarios de Internet, la utilidad para poner fin a los ilícitos no puede justificar su concesión en todo caso, sino que será necesario examinar la oportunidad de aplicar tales medidas conforme al criterio de proporcionalidad, esto es, comprobando cuál es el destino principal de la página web y la repercusión que suspender el servicio tendrá respecto del acceso a contenidos lícitos por parte de los internautas¹⁰⁹.

¹⁰⁶ En primera instancia, los intermediarios demandados en el asunto *exvagos* alegan «carácter inadecuado de las medidas a adoptar, en tanto que el infractor puede continuar desarrollando la web a la que se podrá acceder a través de otros operadores no demandados en este procedimiento. Además, la web contiene otros contenidos que no infringen los derechos por lo que podría vulnerarse el derecho de información» [SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 3º, punto d)].

¹⁰⁷ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 63.

¹⁰⁸ R. SÁNCHEZ ARISTI, en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia...*, *cit.*, p. 588. Estos problemas, derivados de la concurrencia de actividades lícitas e ilícitas en una misma página web cuando se pretende la suspensión del servicio, ya habían sido destacados por I. GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, «La suspensión cautelar o cesación definitiva de los servicios a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual», p. 36.

¹⁰⁹ «Ciertamente, en la web *exvagos* puede haber contenidos que no puedan considerarse infractores [...] 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 en la página web se vinculan a ese uso ilícito» [SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 7º, punto 40.4].

Por lo que respecta al carácter no absoluto de las medidas, el TJUE no concede relevancia a esta circunstancia, en cuanto considera que, a efectos de garantizar el justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales, no es necesario que las medidas adoptadas permitan obtener *el cese completo* de las infracciones. Al contrario, los jueces de Luxemburgo entienden que es suficiente con que las medidas adoptadas impidan el acceso no autorizado a las obras protegidas, o, al menos, lo hagan difícilmente realizable, y con que sirvan para disuadir a los usuarios de acceder a contenidos ilícitos¹¹⁰.

En otras palabras, la injerencia que las medidas pueden tener sobre los derechos fundamentales del intermediario y de los internautas no está sujeta a que erradiquen todos los ilícitos que se cometen a partir de una página web, ni a que imposibiliten definitivamente la reiteración de los mismos —argumentos que no podrán ser alegados por los intermediarios para oponerse a su concesión¹¹¹—, sin perjuicio de que se exija que produzcan unos mínimos efectos para la protección de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, lo han entendido también los tribunales españoles al referirse a la eficacia o la proporcionalidad de la medida¹¹², resaltando que el demandante, al plantear su estrategia procesal, asume el alcance que podrán tener las actuaciones solicitadas¹¹³.

Es cierto que el TJUE realiza estas interpretaciones en relación con los proveedores de acceso y los operadores de redes —en cuanto en el litigio principal la demanda se dirige contra una empresa de telecomunicaciones— y respecto de un supuesto en el que se pretendía imponer una obligación de resultado —de modo que fuera el prestador de servicios quien decidiera libremente el modo de ejecutarla—. Sin embargo, la posibilidad de adoptar medidas útiles para la protección de la propiedad intelectual, aunque impidan a los usuarios acceder a información lícita —y a pesar de su carácter no absoluto para poner fin a las infracciones—, debe hacerse extensiva a las distintas formas de materializar el cese por parte del resto de intermediarios, en concreto, al cierre de páginas

¹¹⁰ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 63.

¹¹¹ R. SÁNCHEZ ARISTI, en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia...*, cit., p. 587.

¹¹² «El hecho de que el administrador de la web *exvagos* 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» [SAP de Barcelona (Sección 15ª), n.º 115/2018, de 20 de febrero (asunto *exvagos*), FJ 7º, punto 40.1].

¹¹³ «En relación a la controvertida proporcionalidad de la medida solicitada por las demandantes, se advierte que la misma tiene un cierto carácter limitado, en tanto que, como se ha expuesto, se podrá acceder a la página web desde otros operadores contra los que no se ha dirigido la demanda, pero es facultad de la actora la elección de su estrategia procesal y de las pretensiones que estima más adecuadas para la protección del derecho de que es titular, aun asumiendo que la medida solicitada no permitirá un blindaje de la página web infractora» [SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), FJ 7º]. La misma idea mantiene el Juzgado de lo Mercantil en el asunto *exvagos*, SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio (asunto *exvagos*), FJ 6º, punto 20.

web por el proveedor de servicios de alojamiento y a la desindexación de sitios de Internet por quienes facilitan instrumentos de búsqueda.

4. LA EXIGENCIA DE QUE LOS INTERNAUTAS PUEDAN HACER VALER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL INTERMEDIARIO

Lo expuesto en el presente trabajo conduce a afirmar que podrá estimarse la acción de cese prevista en el art. 138.IV LEC aun cuando solo sean parte del proceso civil el legitimado para defender los derechos de propiedad intelectual y el intermediario que presta el servicio utilizado para infringir. Conscientes de que la sentencia que se dicte puede afectar a terceros que no participan en el proceso, en el punto relativo a la inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario entre el intermediario y el responsable de la infracción, se ha defendido la oportunidad de provocar la intervención del infractor mediante la aplicación por analogía del art. 150.2 LEC; de este modo, el sujeto cuyo interés directo y legítimo en el resultado del litigio es innegable, adquirirá conocimiento del mismo y podrá participar en el proceso pendiente.

Por su parte, el TJUE también se ha hecho eco de la existencia de terceros que pueden verse afectados por la suspensión del servicio: los internautas, y, en consecuencia, ha introducido la exigencia de que los usuarios de Internet puedan defender sus derechos fundamentales frente a las medidas adoptadas por el intermediario cuando en la sentencia de condena se le impone una obligación de resultado. Así, mediante el asunto *Telekabel*, los jueces de Luxemburgo aceptan la condena a una obligación de resultado como forma de materializar el cese, no obstante, la condicionan a que *las normas de procedimiento nacionales* permitan a los *internautas* hacer valer sus derechos *una vez conocidas las medidas de ejecución adoptadas* por el intermediario¹¹⁴; para comprender el alcance de esta jurisprudencia es necesario conocer el supuesto de hecho que la antecede.

En el litigio principal que dio lugar a las cuestiones prejudiciales resueltas en *Telekabel*, al hilo de la posibilidad de imponer a un proveedor de acceso el bloqueo de una página web desde la que se infringen derechos de propiedad intelectual, se discute si el Derecho de la Unión Europea permite que sea el propio intermediario quien especifique las medidas a adoptar para alcanzar el resultado impuesto. En su respuesta, el TJUE mantiene que esto será posible siempre que los usuarios de Internet adquieran conocimiento de las medidas adoptadas y puedan personarse ante el juez para defender sus derechos —en el supuesto concreto, la libertad de información—, pues, de lo contrario, la falta de oposición impide a los órganos jurisdiccionales controlar en fase de ejecución estas medidas¹¹⁵. Si bien las cuestiones prejudiciales surgen en el

¹¹⁴ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 57.

¹¹⁵ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 49 y ss.

marco de una tutela de naturaleza cautelar; entendemos que la interpretación de los jueces de Luxemburgo ha de extenderse, con más motivo, a las medidas de carácter definitivo.

A diferencia de los aspectos destacados en el segundo epígrafe, lo que es objeto de controversia no es si las actividades cuyo cese se pretende son constitutivas de infracción, sino si la solución que el propio intermediario ha decidido adoptar (y ya ha adoptado) para poner fin a los ilícitos es respetuosa con los derechos fundamentales de los usuarios de Internet —en consecuencia, lo que se cuestiona es el modo en que ha tenido lugar la materialización del cese—.

Por tanto, la participación de los terceros que pueden verse afectados por la medida no se produce en el marco de un proceso civil de declaración conducente a que sea estimada la acción de cese —como había sido defendido a propósito de la intervención del presunto infractor—, sino en un momento posterior, cuando la suspensión ha sido acordada por el tribunal y las medidas para hacerla posible ya han sido adoptadas por el intermediario; tratándose, en todo caso, de una participación condicionada a que la resolución judicial —cautelar o definitiva— permita al prestador de servicios decidir las medidas específicas para cumplir con una obligación de resultado. A partir de esto es posible extraer tres características que concretan y delimitan la exigencia de que los usuarios de Internet puedan hacer valer sus derechos fundamentales en relación con las medidas adoptadas libremente por el intermediario.

En primer lugar, es necesario hacer referencia a la extensión del concepto internauta, o usuario de Internet, como sujeto legitimado para hacer valer sus derechos una vez conocidas las medidas de ejecución adoptadas por el intermediario. En respuesta a la primera cuestión prejudicial, el TJUE había interpretado que el infractor —quien pone obras protegidas a disposición del público careciendo del preceptivo consentimiento—, aunque carece de vínculo contractual con el intermediario a quien se solicita el cese, también es un tercero que recurre a los servicios del proveedor de acceso a Internet de las personas que acceden a los contenidos protegidos¹¹⁶.

Al contestar a la tercera duda prejudicial, los jueces de Luxemburgo tampoco limitan a los clientes del intermediario la legitimación para conocer y oponerse a sus medidas —esto es, a quienes han celebrado un contrato con él a cambio de su servicio—, sino que reconocen en todo momento este derecho a favor de los *internautas* o *usuarios de Internet*¹¹⁷, ofreciendo la interpretación más amplia posible, en la que también se integran aquellos que carecen de relación particular alguna con el intermediario, pero cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados por la medida adoptada.

¹¹⁶ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 34 y ss, especialmente 40.

¹¹⁷ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 56 y 57.

El TJUE mantiene este concepto de *terceros cuyos derechos fundamentales pueden verse afectados por las medidas*, en el marco de un proceso civil en el que se solicita el cese frente al proveedor de acceso a Internet. En tal supuesto, más allá de los clientes del servicio —los usuarios que han contratado una conexión con la compañía de telecomunicaciones—, el único posible afectado por el bloqueo de una página web parece ser el titular de la misma.

Por su parte, respecto de la suspensión que adopten los prestadores de servicios de alojamiento, la extensa interpretación realizada por los jueces de Luxemburgo permite que todos los internautas, y no solo el cliente del intermediario —esto es, el titular de la página web cuyo almacenamiento ha sido suspendido—, puedan poner de manifiesto su disconformidad con la medida adoptada en cuanto les impide acceder a contenidos lícitos. Lo mismo debemos mantener en relación con la medida de cese que adoptan los instrumentos de búsqueda: desindexar los enlaces de sus buscadores —suspendiendo el servicio prestado al titular de la página web para facilitar la localización de su sitio—. Si el TJUE se hubiera limitado a reconocer esta posibilidad a favor de los clientes del servicio suspendido, en estos dos últimos supuestos los internautas no hubieran podido hacer valer sus derechos fundamentales frente a las medidas de ejecución acordadas.

En segundo lugar, el TJUE establece en el asunto *Telekabel* que las legislaciones nacionales deberán prever normas para que los usuarios de Internet puedan mostrar su disconformidad con las medidas siempre que la resolución judicial condene a una obligación de resultado; en otras palabras, en aquellos supuestos en que el propio intermediario, libremente, haya decidido las medidas concretas a ejecutar para alcanzar los efectos que se le imponen.

En cambio, el Tribunal de Luxemburgo no impone esta obligación a los Estados Miembros cuando el tribunal competente especifique en la misma sentencia las medidas que debe adoptar el intermediario para materializar la suspensión del servicio —algo que solo sucederá cuando se estime que son respetuosas con el derecho a la libertad de empresa del condenado a cesar^{118, 119}—. En todo caso, el hecho de que no se obligue a prever la posibilidad de que los internautas hagan valer sus derechos cuando se impongan medidas específicas al intermediario,

¹¹⁸ No sucedió así, en cuanto se consideró que implicaban una *vulneración sustancial de la libertad de empresa del prestador de servicios*, con las medidas específicas impuestas en el asunto *Scarlet* y en el asunto *SABAM*, en cuanto obligaban al intermediario a *establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas* [Sentencia *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 48; Sentencia *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, punto 46].

¹¹⁹ J. LÓPEZ RICHART, «Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», *cit.*, p. 257, considera que no hay motivos para establecer esta diferencia en función de si se trata de órdenes de bloqueo genéricas o específicas, puesto que en cualquier supuesto los usuarios deberían estar en condiciones de defender ante los tribunales su derecho a la libertad de expresión e información.

no excluye que estos puedan utilizar otras vías para poner en conocimiento de los tribunales la vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia del modo en que se ha materializado la suspensión del servicio, p. ej., iniciando un nuevo proceso civil.

En tercer lugar, el TJUE pretende que esta participación de los usuarios de Internet, dirigida a hacer valer sus derechos, se produzca cuando la condena a cesar ya haya sido ejecutada por el intermediario. Esto es así, puesto que los jueces de Luxemburgo se refieren a *las medidas adoptadas* —y no a las que haya previsto adoptar para poner fin a la infracción—, y exigen que se permita la intervención de los internautas *una vez conocidas las medidas de ejecución adoptadas* —y no una vez se les informe de las medidas que el intermediario pretende adoptar—¹²⁰. Lo indicado es relevante en cuanto nos sitúa fuera del proceso de declaración —conducente a que se estime la acción de cese ejercida contra el intermediario—, e incluso fuera del proceso de ejecución —pues los internautas participan una vez adoptadas las medidas por las que el intermediario ejecuta la condena—.

Aun cuando la participación de los internautas responde al propósito de que defiendan sus derechos frente a las medidas decididas y adoptadas por el intermediario, no debemos descartar que su intervención se produzca en el mismo proceso de declaración, a efectos de dar a conocer al tribunal aquellas medidas que implicarían vulnerar sus derechos fundamentales —no, en cambio y por razones de urgencia, cuando se solicita el cese frente a los intermediarios como tutela cautelar (del mismo modo que se permite su adopción sin previa audiencia del demandado)—.

Posibilitar que los usuarios de Internet se conviertan en parte exige, primero, ponerles en conocimiento de la pendencia del proceso civil, esto puede conseguirse extendiendo la aplicación el art. 15.1 LEC, y adaptándolo al supuesto concreto, es decir, publicar la admisión de la demanda en medios de comunicación electrónicos —mediante su difusión en diferentes sitios de Internet—, durante un periodo de tiempo que no podrá exceder de dos meses —y que será concretado por el Letrado de la Administración de Justicia—¹²¹. Si bien es cierto que esto supone demorar el proceso cuando la rapidez deviene esencial para proteger la propiedad intelectual frente a sus infracciones en Internet, no lo es menos que el demandante puede solicitar medidas cautelares y obtener la suspensión provisional mientras se resuelve el litigio.

La intervención de los usuarios de Internet en el proceso civil de declaración conducente a estimar (o a desestimar) el cese frente al intermediario resulta particularmente útil para que el tribunal competente pueda realizar el control

¹²⁰ Sentencia *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 56 y 57.

¹²¹ P. LLOPIS NADAL, *Tutela judicial civil de la Propiedad Intelectual en Internet*, cit., p. 317.

de proporcionalidad de las medidas con las que se materializa la suspensión. Lo anterior, ligado a las conclusiones que podemos extraer a partir de la jurisprudencia *Telekabel* del TJUE —los internautas participarán una vez adoptadas las medidas y cuando la condena consista en una obligación de resultado—, determina que podamos diferenciar dos supuestos y sus respectivas consecuencias.

De una parte, la solicitud de medidas específicas para hacer efectiva la suspensión del servicio prestado debería permitir la participación de los usuarios de Internet, como parte interesada, en el mismo proceso de declaración, una intervención de terceros que puede articularse aplicando por analogía el art. 15.1 LEC. De otra parte, si el tribunal condena a una obligación de resultado con base en el art. 138.IV LPI, debería ser posible que, tras conocer las medidas adoptadas por el intermediario, los usuarios de Internet hicieran valer ante el juez sus derechos fundamentales.

A efectos de garantizar la segunda intervención descrita, el TJUE obliga a los Estados Miembros a disponer de normas de procedimiento nacionales; de lo contrario, no se considerarán conformes al Derecho de la Unión —por no respetar los derechos fundamentales que el mismo reconoce—, las resoluciones judiciales que condenan a alcanzar un determinado resultado, pero sin definir las medidas concretas que deben adoptarse —en consecuencia, los tribunales nacionales no podrán estimar el cese contra el intermediario en tales términos—.

Nuestro ordenamiento jurídico no contiene ningún *medio de protección específico* que permita a los usuarios de Internet, como terceros afectados por las medidas de ejecución adoptadas, poner en conocimiento del juez la vulneración de sus derechos fundamentales derivada de la actividad ejecutiva del intermediario¹²². Sin embargo, su legitimación para iniciar un nuevo proceso civil dirigido a defender los derechos fundamentales que entienden vulnerados —incluso mediante la tutela de intereses colectivos por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios de Internet¹²³—, permite a los jueces españoles imponer una obligación de resultado en lugar de concretar las medidas específicas.

De este modo, en los asuntos *hdfull* y *exvagos*, el tribunal competente condena a los intermediarios a bloquear (o a impedir), de manera real y efectiva, el acceso desde España a las páginas web infractoras —obligación de resultado—; y, para ello, les exige poner en práctica las mejores medidas técnicas (o todas las medidas necesarias) y las gestiones que consideren adecuadas (o todas las ges-

¹²² A propósito de la *calidad de tercero* y los medios para su protección frente a la afectación por la actividad ejecutiva, *vid.*, M. ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, *cit.*, p. 554.

¹²³ R. SÁNCHEZ ARISTI, en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia...*, *cit.*, p. 588, considera que esta posibilidad de que los internautas hagan valer sus derechos ante el juez tras conocer las medidas se trata de una indicación que «remite a fórmulas de intervención procesal no individual, de modo que los usuarios (potencialmente) afectados puedan hacer valer su posición ante el órgano judicial a través de los entes legalmente constituidos que los representen a nivel colectivo».

tiones precisas) para terminar o reducir significativamente estos accesos —sin especificar cuáles son esas medidas o gestiones—¹²⁴. Asimismo, condena a los intermediarios a informar al tribunal y al demandante, de manera inmediata y de forma clara y comprensible, sobre las medidas y gestiones que adopten¹²⁵.

Ninguna de las dos sentencias contiene referencia alguna a los usuarios de Internet, destacando, en particular, el hecho de que no se incluyan entre los sujetos que deben ser informados —puesto que, para poder hacer valer sus derechos ante el juez, primero habrán de conocer las medidas de ejecución adoptadas—. Por ello, como forma de garantizar que los internautas adquieren este conocimiento cuando el intermediario ha sido condenado a una obligación de resultado, podría introducirse, en la propia resolución judicial, la condena a difundir el alcance de la suspensión del servicio y los motivos por los que se ha adoptado determinada medida —p. ej., mediante la publicación de una nota informativa en Internet—.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL USO APROPIADO DEL ARTÍCULO 138.IV LPI

El examen realizado en el presente trabajo permite concluir que el ejercicio de la acción de cese frente al intermediario no infractor únicamente está condicionado a demostrar dos extremos: la existencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual y el uso del servicio que presta el intermediario para cometerla. Reunidos ambos requisitos, aunque haya sido posible identificar y localizar al responsable de las infracciones, y a pesar de que los tribunales españoles dispongan de competencia para conocer de la demanda contra el autor de los ilícitos, quienes pretenden la protección de los derechos de propiedad intelectual podrán limitarse a interponer una acción de cese frente al intermediario no infractor. Lo indicado es debido a que nuestro ordenamiento jurídico no considera esta medida como excepcional, ni le concede carácter subsidiario respecto de las pretensiones de cese dirigidas contra los infractores.

En consecuencia, el recurso a la acción autónoma prevista en el art. 138.IV LPI puede dar lugar a dos situaciones. De una parte, hay supuestos en los que pedir al intermediario la suspensión de su servicio es la única forma de poner fin a los ilícitos, se trata de una situación motivada por las características propias de las infracciones cometidas en Internet. Así, a efectos de obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual que están siendo infringidos, solicitar

¹²⁴ SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), fallo, punto 3). Entre paréntesis, los términos utilizados en la SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio, fallo, punto a).

¹²⁵ SJMerc. n.º 6 de Barcelona, n.º 15/2018, de 12 de enero (asunto *hdfull*), fallo, punto 4); SJMerc. n.º 2 de Barcelona, n.º 219/2016, de 25 de julio, fallo, punto b).

el cese al intermediario deviene esencial cuando no se haya podido identificar al infractor —o, conocida su identidad, haya sido imposible localizarle—, y cuando escape a la jurisdicción de los tribunales españoles —o, pudiendo declararse competentes, la sentencia deba ejecutarse en un Estado que no garantice escasa dificultad y breve demora—. En tales casos, demandar exclusivamente al intermediario no infractor se justifica por el hecho de que, de otro modo, no resulta posible conseguir una tutela judicial efectiva.

De otra parte, hay situaciones en las que ejercer la acción de cese frente al intermediario no infractor es solo una de las opciones para obtener la tutela de los derechos infringidos; en sentido contrario a lo que sucedía en el supuesto anterior, esto se producirá cuando los responsables directos o indirectos de la infracción estén identificados y localizados, sin que la competencia judicial internacional de los tribunales españoles plantee problemas al requerir la ejecución por las autoridades de otro Estado. En estas situaciones, interponer la demanda solo frente al intermediario no infractor puede parecer, *a priori*, la mejor estrategia procesal —en particular, por la mayor rapidez en lograr la condena a cesar, al no ser la existencia de infracción una cuestión controvertida—, sin embargo, el uso de esta posibilidad cuando existen otras vías para conseguir la protección pretendida no siempre resulta ser la opción más apropiada, siendo conveniente para todos los interesados que el ejercicio de acciones no se limite al cese regulado en el art. 138.IV LPI.

En primer lugar, interesa a quien ostenta la legitimación activa —titular de derechos, cesionario en exclusiva o entidad de gestión—, demandar al responsable de la infracción, puesto que, al margen de que se trate de un infractor directo o indirecto, los apartados I y II del art. 138 LPI permiten ejercer contra este en acumulación principal —dirigida a que se estimen todas pretensiones—, las acciones de cese, de indemnización y de publicación de la sentencia. Lo indicado debe entenderse sin excluir la oportunidad de solicitar a los intermediarios, en sede cautelar, la suspensión del servicio que prestan; así como sin perjuicio de acumular, en el procedimiento principal, una acción de cese frente a estos —aunque, como se ha expuesto, la acumulación simple y la subsidiaria pueden carecer de sentido cuando el infractor cumple la sentencia de condena y pone fin a los ilícitos—.

En segundo lugar, interesa al presunto responsable de la infracción, directa o indirecta, pues al ser demandado se garantiza, en todo caso, su participación en un proceso civil conducente a terminar con los actos que está realizando por considerarlos ilícitos. Es cierto que, en el proceso seguido exclusivamente frente al intermediario, la existencia de infracción se prueba con carácter prejudicial y sin producir efecto de cosa juzgada; no obstante, si el presunto infractor no interviene ante los órganos jurisdiccionales y se estima un cese que afecta a sus actividades, estará obligado a iniciar un nuevo proceso civil para defender su posición —la licitud de su conducta, el carácter desproporcionado de la medida, los daños sufridos en consecuencia...—.

En tercer lugar, interesa al propio intermediario, puesto que, cuando se ejerce la acción de cese frente a él, queda obligado a participar en el proceso en condición de demandado; y, de estimarse la pretensión procesal sin considerar que había serias dudas, se le impondrá el pago de las costas procesales. Adicionalmente, en el supuesto de que la sentencia únicamente contenga una obligación de resultado, el intermediario habrá de especificar medidas que impidan las infracciones —o las dificulten— y que disuadan su comisión sin privar inútilmente a los usuarios de acceder a contenidos lícitos; asumiendo el riesgo de que se le exija responsabilidad mientras no sea capaz de demostrar que adoptó las medidas razonables para alcanzar el resultado impuesto. Asimismo, y al margen de quién concrete el modo en que se ha de ejecutar, el intermediario condenado a cesar deberá costear las medidas que adopte para materializar la suspensión del servicio prestado —en cambio, si se le encarga la suspensión en el marco de un proceso civil de ejecución, por incumplimiento del infractor condenado, esta se realizará a costa del propio ejecutado—.

Por último, interesa a los usuarios de Internet por varios motivos. Primero, por la mayor proximidad del infractor respecto de las actividades ilícitas; así, mientras el intermediario únicamente puede conseguir el cese implementando medidas más amplias y, por ello, generalmente, con mayor injerencia en los derechos fundamentales de los internautas, el responsable de las infracciones puede poner fin a las mismas limitándose a actuar sobre los contenidos ilícitos, y, en consecuencia, ofreciendo una respuesta que se ajuste mejor al requisito de proporcionalidad —p. ej., la eliminación completa de la página web por quien presta servicios de alojamiento, frente a la puntual retirada de la información ilícita por parte del infractor—.

Segundo, por el riesgo de que el intermediario se allane a la pretensión procesal formulada por el demandante —incluso en plazo de contestar a la demanda—, de modo que se dicte sentencia estimatoria —condenándole a suspender el servicio que presta—, sin que la cuestión sea objeto de examen por el tribunal competente —ni la existencia de infracción, ni la proporcionalidad de la medida—. Se trata de una opción no descartable puesto que, si no se allana —o si lo hace después de oponer resistencia a la demanda—, será condenado en costas; asimismo, aunque formule oposición, difícilmente podrá defender la licitud de las actividades, quedando reducidas sus alegaciones al carácter excesivo de la medida que se le intenta imponer. A lo indicado debe añadirse que algunas compañías de telecomunicaciones explotan lícitamente contenidos protegidos —como parte de los productos que ofrecen sus servicios—, por lo que conviene a estos intermediarios bloquear las páginas web controvertidas con rapidez y sin cuestiones adicionales¹²⁶.

¹²⁶ J. LÓPEZ RICHART, plantea una *última consecuencia* que compartimos, en palabras del autor «podríamos imaginar un panorama en el que las industrias de contenidos y los operadores de telecomunicaciones decidieran que es demasiado gravoso seguir discutiendo ante los tribunales sobre la

A modo de conclusión, respetando el art. 138.IV LPI, donde se prevé que las medidas frente al intermediario no infractor podrán solicitarse cuando sean *apropiadas*, lo expuesto *supra* nos conduce a afirmar que, ejercer exclusivamente la acción de cese contra el intermediario, será apropiado si se justifica que no ha sido posible identificar y localizar a los infractores —como sucedía en el asunto *hdfull*—, o si son patentes las dificultades vinculadas a la jurisdicción, o a la falta de esta, de los tribunales españoles —como puede inferirse de las circunstancias de *exvagos*—. En tales casos, y en la medida de lo posible, imponer una obligación de resultado se plantea como la opción más adecuada, en cuanto permite a los intermediarios decidir libremente el modo de ejecutar una condena que trae causa en actividades ajenas, pero que habrá de materializar con sus propios medios.

En el resto de supuestos la demanda del procedimiento principal debería dirigirse contra los responsables de la infracción —acumulando, a la acción de cese, las de indemnización y publicación de la sentencia—, puesto que, como se ha demostrado, esto no solo interesa al demandante, sino también a los demás sujetos que pueden verse implicados. Ahora bien, con el propósito de evitar el peligro por la mora procesal, nada impide que se soliciten, incluso antes de interponer la demanda, medidas cautelares contra los intermediarios dirigidas a obtener con rapidez el cese provisional de los ilícitos. Finalmente, en caso de que se condene a cesar al infractor y este no cumpla de manera voluntaria, en cuanto la suspensión de las actividades ilícitas es una obligación de hacer no personalísima, y los prestadores que se rigen por la LSSI tienen el deber de colaborar con los órganos jurisdiccionales, el ejecutante podrá solicitar que sea el intermediario el tercero a quien —a costa del ejecutado— se le encomiende la ejecución de la condena impuesta.

cuestión y prefirieran sentarse a negociar un procedimiento de bloqueo en el que no haya un control judicial, con el riesgo que ello supone de que no sean tenidos en cuenta los derechos fundamentales y las libertades de otros sujetos que pueden verse afectados por la medida» [«Órdenes de bloqueo de páginas web: ¿hasta dónde llega el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería?», *cit.*, p. 235].