

LA RESPONSABILIDAD DEL *HOST PROVIDER* POR VULNERACIÓN
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
POR PARTE DE LOS PROPIOS USUARIOS

HOST PROVIDER'S LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY BY OWN USERS

Rev. boliv. de derecho n° 18, julio 2014, ISSN: 2070-8157, pp. 140-159



Giovanni
BERTI DE
MARINIS

ARTÍCULO RECIBIDO: 7 de enero de 2014

ARTÍCULO APROBADO: 23 de febrero de 2014

RESUMEN: El trabajo tiene como finalidad el examen de las especialidades que caracterizan la responsabilidad civil del provider por los contenidos que los usuarios publican sobre las plataformas informáticas por él gestionadas. En particular; se profundiza sobre la cuestión de la posible vulneración de la propiedad intelectual e industrial a través de internet, evidenciando que el provider sólo será responsable, si ha tenido un papel activo en la colocación en la red de los contenidos ilícitos.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad civil, internet, host provider, propiedad intelectual, propiedad industrial, vulneración.

ABSTRACT: The work analyzes the peculiarities that characterize the provider's civil liability for contents that users post on the platforms managed from the same. In particular, the study investigates the specific issue of intellectual property and industrial property infringements through internet highlighting that the provider will be liable only if he have an active role in the placement on internet of the illegal contents.

KEY WORDS: Civil liability, internet, host provider, intellectual property, industrial property, infringement.

SUMARIO: I. Comercio electrónico y normativa aplicable.- II. La responsabilidad del provider en la disciplina comunitaria e italiana.- III. Análisis jurisprudencial: el caso Google France.- IV. El caso El Oréal vs. Ebay.- V. La prohibición de imponer controles preventivos y generales en los pronunciamientos del Tribunal de Luxemburgo.- VI. La jurisprudencia italiana.

I. COMERCIO ELECTRÓNICO Y NORMATIVA APLICABLE.

El surgimiento de nuevos instrumentos electrónicos que caracteriza a la sociedad moderna, cada vez más orientada hacia una informatización masiva, ha generado nuevos problemas que no pueden dejar indiferente al jurista¹. La globalización que la difusión de los instrumentos informáticos lleva consigo hace de *internet* un instrumento que, por un lado, ofrece nuevas y relevantes oportunidades, tanto desde un punto de vista social, como económico; pero, por otro, reclama una regulación uniforme, que, a través del establecimiento de normas comunes, se preocupe de evitar que, mediante el uso de las nuevas tecnologías, puedan lesionarse los derechos de terceros².

De hecho, si bien *internet* puede ser considerado un relevante instrumento de desarrollo en diversos órdenes de la vida³, la posibilidad de acceder a una masa "mundial" de destinatarios multiplica las circunstancias en las que pueden producirse daños. La llegada de la *new economy* ha modificado completamente el escenario de la responsabilidad civil, creando, no sólo nuevos daños, sino también nuevos ámbitos en los que éstos pueden producirse. El *cyberspazio* es uno de ellos y, teniendo peculiares características, requiere de una disciplina particular⁴.

- 1 Bessone, M. "Economy e commercio elettronico. Quale diritto per i tempi di internet?". *Dir. Inf.* (2002), 43 ss., analizando las novedades tecnológicas ligadas a los problemas del Derecho, habla de nuevos desafíos para el jurista.
- 2 La doctrina, ya desde hace tiempo, ha hecho notar cómo en tales sectores se asiste a la desaparición del carácter de la territorialidad del Derecho. En este sentido, Irti, N. "Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)". *Contr. Impr.* (2000), 668 ss.
- 3 V. el considerando n. 2 de la Directiva 2000/31/CE: "El desarrollo del comercio electrónico en la sociedad de la información ofrece importantes oportunidades para el empleo en la Comunidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que facilitará el crecimiento de las empresas europeas, así como las inversiones en innovación, y también puede incrementar la competitividad de la industria europea, siempre y cuando Internet sea accesible para todos.". En la doctrina, v. Ricolfi, M. "On-line e of-line". *AIDA* (2007), 226.
- 4 En general, sobre las cambiantes funciones asignadas a la responsabilidad civil, v. Di Majo, A. *Profili della responsabilità civile*. Turín (2010): UTET, 19 ss.; Perlingieri, P. "Le funzioni della responsabilità civile". *Rass. dir. civ.* (2011), 116 ss.; Busnelli, F.D. y Patti, S. *Danno e responsabilità civile*. 3ª ed. Turín (2013): UTET, 148 ss.

• Giovanni Berti de Marinis

Licenciado y Doctor en Derecho por el programa de doctorado "Il diritto civile nella legalità costituzionale"; en la Universidad de Camerino (Italia). Es autor de una monografía, que lleva por título *La forma del contratto nel sistema di tutele del contraente debole*. Nápoles (2013): Edizioni Scientifiche Italiane; así como de numerosos artículos, publicados en revistas nacionales e internacionales en materia de contratos, consumo, mercados financieros, derecho deportivo y responsabilidad civil. Ha impartido conferencias y ponencias en diversas Jornadas científicas.

En este sector se constata la necesidad de la presencia de sujetos (*providers*) que, suministrando sus servicios en el seno de la sociedad de la información, hagan materialmente posible el flujo de datos que componen la *web*. El *provider* es, así, el sujeto profesional que ofrece servicios consistentes en la transmisión y/o almacenamiento de datos e informaciones de todo tipo (comerciales, o no) por parte de los usuarios⁵.

Debe señalarse que la actividad del *provider* puede ser muy variada: la mera circulación de informaciones (*mere conduit*); el momentaneo alojamiento de informaciones por el periodo estrictamente necesario para la transmisión de las mismas (*caching*); y, por último, el suministro a los usuarios de *internet* de un específico espacio en el propio *server*, en los que aquéllos puedan alojar de manera estable datos e informaciones, que de este modo serán accesibles a quienes utilicen la red (*c.d. hosting*)⁶.

A través de *internet*, como se ha dicho, pueden realizarse materialmente hechos ilícitos, de los cuales podrían ser llamados a responder, en calidad de intermediarios, los *providers* que suministran soporte informático para el envío y la recepción de datos⁷. La dificultad de controlar la licitud de la excepcional cantidad de datos que constantemente circulan en *internet* expondría a los *providers* a formas de responsabilidad particularmente gravosas, tales de disuadirles de la prestación de dichas actividades, que, sin embargo, son indispensables para una utilización plena de las nuevas tecnologías⁸.

Precisamente, partiendo de estas consideraciones, se ha sentido la necesidad de crear una normativa comunitaria que, ocupándose del “comercio electrónico”, aproxime los ordenamientos de los singulares Estados miembros, estableciéndose una regulación común, orientada a dotar de certeza a un sector; que, a menudo,

- 5 Sobre la definición de *provider*, v. Leocani, P. “La direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi”. *Eur. dir. priv.* (2000), 652; De Magistris, F. “La direttiva europea sul commercio elettronico”, en Rognetta, G. (coord.). *Informatica giuridica*. Nápoles (2001): ESI, 173; Pierucci, A. “La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della rete”. *Riv. crit. dir. priv.* (2003), 158.
- 6 Sobre las diferencias que existen entre tales actividades, también desde el punto de vista del régimen de la responsabilidad del *provider*, v. D’Arrigo, R. “La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico”. *Danno resp.* (2004), 249 ss. Como se tendrá ocasión de ver a continuación, es, precisamente, esta última actividad la que, determinando una implicación más estable del *provider*, le expone a un mayor grado de eventual responsabilidad.
- 7 En general, sobre la problemática, v. Gambini, M. *Le responsabilità civili dell’Internet Service Provider*, Nápoles (2006): ESI, *passim*; Tesaro, M. “La responsabilità dell’internet provider nel d.lg. n. 70/2003”. *Resp. civ.* (2010), 166 ss.
- 8 Sobre el punto, v. Bocchini, R. “La responsabilità extracontrattuale del provider”, en Valentino, D. (coord.), *Manuale di diritto dell’informatica*. 2ª ed. Nápoles (2011): ESI, 127, el cual constata como “si la responsabilidad es excesiva los intermediarios no pueden operar, porque resultan demasiado gravados por la misma. El mercado europeo se ralentizaría, porque ningún empresario aceptaría ‘el riesgo de prestar el servicio de intermediario’ con la consecuencia de que los operadores económicos del sector buscarían un mercado en el que el régimen jurídico de la responsabilidad fuera más liberal. El régimen de responsabilidad constituye, por lo tanto, un elemento de la estructura del mercado”.

escapa a la acción de los derechos nacionales y, en consecuencia, a aumentar la confianza de los usuarios de la red hacia este instrumento informático⁹.

Este objetivo se ha alcanzado con la Directiva 2000/31/CE de 8 de junio de 2000¹⁰, la cual ha sido recibida en el ordenamiento jurídico italiano a través del d.lg. de 9 de abril de 2003, n. 70¹¹, con el propósito de poner orden entre las múltiples fuentes del Derecho, que han regulado el instrumento informático¹².

Según se ha observado, son muchas las cuestiones que plantea la difusión del instrumento informático¹³, las cuales derivan de su ya completa y total accesibilidad¹⁴, siendo necesario proteger, no sólo al llamado contratante débil (el consumidor en el ámbito informático), sino también a los sujetos profesionales, susceptibles de ser perjudicados por una inadecuada utilización de la red *internet*¹⁵.

II. LA RESPONSABILIDAD DEL PROVIDER EN LA DISCIPLINA COMUNITARIA E ITALIANA.

En el contexto descrito surge la necesidad de valorar la posible responsabilidad de un *provider* por lesión de los derechos conexos a la propiedad intelectual e industrial (principalmente, por utilización ilegítima de marcas registradas y por violación del *copyright*)¹⁶.

- 9 V. en tal sentido el considerando n. 7 de la Directiva citada en nota precedente: "Es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores que la presente Directiva establezca un marco claro y de carácter general para determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior".
- 10 Sobre este punto, v. Sarzana Di Sant'Ippolito, F. "Approvata la direttiva sul commercio elettronico, n. 2000/31/CE". *Corr. giur.* (2000), 1275 ss.; Leocani, P. "La direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi". *Eur. Dir. Priv.* (2000), 617 ss.; Zeno-Zencovich, V. "La tutela del consumatore nel commercio elettronico". *Dir. Inf.* (2000), 447 ss.
- 11 Zeno-Zencovich, V. "Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal D. lgs. n. 70/03". *Dir. Inf.* (2003), 505 ss.; Tripodi, E.M. "Alcuni interrogativi sul d.lgs. n. 70 del 2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico". *Corr. giur.* (2004), 829 ss.
- 12 Ruggeri, L. "Mercato telematico ed autonomia privata un nuovo ruolo per la "lex mercatoria"". *Rass. Dir. Civ.* (2002), 303 ss.; Rossello, C. "La governance di internet tra diritto statale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria". *Dir. Comm. Int.* (2006), 45 ss. Sobre la necesidad de proponer una reglamentación del Derecho de la informática fundado en una perspectiva axiológica valorativa en función de los principios de razonabilidad, adecuación y proporcionalidad, v. Perlingieri, P. "Metodo, categorie, sistema nel diritto del commercio elettronico", en Sica, S. y Stanzione, P. (coord.), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*. Milán (2002): Giuffrè, 10 ss.
- 13 Reflexiona sobre la expansión del instrumento informático como medio a través del cual concluir intercambios comerciales, Morelli, M. *Il commercio elettronico. Scenari prospettive e tecniche per vendere in rete*. Milán (2000): Giuffrè, 6.
- 14 Sica, S., en Sica, S. y Stanzione, P. (coord.), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, cit., 3.
- 15 Sobre estos aspectos, v., ampliamente, Sandulli, P. "Analisi delle normative a tutela dell'impresa e del consumatore in materia di commercio elettronico". *Giust. Civ.* (2000), 243 ss.
- 16 Sobre las intervenciones comunitarias encaminadas a reforzar la tutela en el ámbito de la propiedad intelectual, v. las aportaciones de Nivarra, L. "Profili giurisdizionali della tutela del diritto d'autore", en Nivarra, L. y Ricciuto, V. (coord.). *Internet e il diritto privato. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*. Turin (2002): UTET, 139 ss.; Autieri, P. "Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale". *AIDA*, 2007, 155 ss.; Libertini, M. "Contraffazione e pirateria". *Ibidem*, 208 s.; Galli, C. "I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa". *Ibidem*, 250.

La facilidad de acceder a *internet* como un instrumento a través del cual poder llegar a un potencial mercado mundial y la posibilidad de compartir *files* que tengan contenidos protegidos por *copyright* pone de manifiesto la importancia de indagar acerca de los mecanismos de tutela que pueden ser utilizados por los sujetos perjudicados¹⁷. Es claro que tales sujetos pueden hacer valer sus propios derechos, directamente, frente al usuario de *internet*, que materialmente haya hecho un uso ilegítimo de una marca o que haya permitido el libre acceso a los datos protegidos por *copyright*. Pero es más compleja la posibilidad de afirmar la responsabilidad del *internet service provider*, a través de cuyas plataformas informáticas han sido cometidos los actos ilícitos.

El problema surge por la gran cantidad de comportamientos ilícitos que pueden ser llevados a cabo a través de *internet* y, al mismo tiempo, por el anonimato que caracteriza a los instrumentos informáticos. De hecho, mientras la localización del *provider* es fácil, no lo es tanto la del usuario de la plataforma informática que, materialmente, ha desarrollado dicho comportamiento¹⁸.

La Directiva 2000/31/CE, en sus arts. 12 a 14, ha previsto una disciplina de favor del *provider* denominado "neutral"¹⁹, estableciendo una exención de responsabilidad del mismo, por los contenidos que son puestos a disposición de la colectividad a través de las plataformas informáticas por él gestionadas²⁰. Del mismo modo, el art. 15 de la misma confirma que, en los supuestos regulados por los preceptos anteriormente mencionados, los Estados miembros no pueden imponer a los *providers* obligaciones generales de vigilancia y control sobre las informaciones publicadas sobre las propias plataformas informáticas²¹.

17 Rodean, N. "Responsabilità del gestore del mercato online per violazione ai diritti di marchio altrui". *Dir. pubbl. comp. eur.* (2011), 1595, la cual, reflexionando sobre las potencialidades y sobre los riesgos de la red, afirma: "El desarrollo de la red telemática de comunicación ha permitido la aparición del mercado electrónico, en el que las empresas, tuteladas con derechos de propiedad intelectual, pueden vender sus propios productos, directa o indirectamente, a través de mercados virtuales creados por los intermediarios. Prácticamente internet ha creado la posibilidad de utilizar lícitamente la propiedad intelectual, pero también puede constituir un instrumento para operar ilícitamente en daño de las obras tuteladas por el derechos de autor. El uso de internet como instrumento de comunicación comercial comporta la aplicación de las reglas prescritas para la protección del derecho de marcas o de las reglas sobre competencia desleal".

18 V., para alguna reflexión preliminar, Nivarra, L. *La tutela del diritto d'autore in internet*. Milán (2001): Giuffrè, 97 s.; Id. "Diritto d'autore e responsabilità del provider", en Palazzo, A. y Ruffolo, U. (coord.). *La tutela del navigatore in internet*. Milán (2002), 195 ss.; Pietrucci, A. "La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della rete". *Riv. Crit. Dir. Priv.* (2003), 152 ss.; Tosi, E. "Le responsabilità civili", en Id. (coord.). *I problemi giuridici di internet*. Milán (2003): Giuffrè, 516 ss.

19 Sobre el concepto de "neutralidad" del *provider* v. *infra*.

20 V., al respecto, Bond, R. "Business trends in virtual worlds and social networks – en overviews of the legal and regulatory issues relating to intellectual property and money transaction". *Entertainment Law Review* (2009), 20, 123; Sica S. "Responsabilità del provider: per una soluzione «equilibrata» del problema". *Corr. giur.* (2013), 505 ss.; Bugiolacchi L. "Evoluzione dei servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e limiti all'attuale approccio case by case". *Resp. civ. prev.* (2013), 1997 ss.

21 El art. 15.1 dice así: "Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14."; añadiendo, sin embargo, el 15.2 que "Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a

Una parte de la doctrina ha explicado la exención de responsabilidad del *provider* en la objetiva dificultad del prestador de servicios para efectuar un control total de las informaciones contenidas en las plataformas informáticas y en la circunstancia de que, de no existir dicha exención, se desincentivaría una actividad de “intermediación”, que es de extrema importancia para el desarrollo de dichas plataformas²².

En general, tales explicaciones han sido hechas propias por el legislador italiano, al recibir la mencionada Directiva. El d.lg. de 9 de abril de 2003, n. 70, de hecho, en los arts. 14 a 17, recibe íntegramente el principio de la falta de responsabilidad del *provider* y, simultáneamente, rechaza la existencia de una genérica obligación del mismo de proceder a la vigilancia y al control de los materiales publicados en la plataforma²³.

No plantea dificultades la responsabilidad de los pretadores que desarrollan un actividad de *mere conduit* o de *caching*, que, en la práctica, es inexistente. Los problemas surgen en el caso del *hosting*, desde el momento en que a través de esta actividad es el mismo *provider* quien aloja de manera estable en las propias plataformas datos que lesionan los derechos ajenos²⁴.

Por cuanto concierne al sistema de *hosting*, es el art. 16 del d.lg. n. 70 del 2003 el que, en primer lugar, confirma el principio de la irresponsabilidad del *provider*, principio, que, sin embargo, se excepciona cuando concurren dos circunstancias específicas.

La primera de dichas circunstancias es la descrita en el art. 16.1 a), que, con una formulación un tanto intrincada, afirma la ausencia de responsabilidad del *host provider*, a menos que el mismo “no haya tenido conocimiento efectivo del hecho de que la actividad o la información es ilícita y, por cunato se refiere a las acciones resarcitorias, no esté al corriente de hechos o de circunstancias que hagan mafiesta la ilicitud de la actividad o de la informacion”. La doctrina ha visto en la disposición dos partes bien diferenciadas: mientras la primera se referiría a aspectos penales,

las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento”.

22 Así, Nivarra, L. “La responsabilità degli intermediari”. *AIDA* (2002), 307 ss.

23 Va de suyo; y en tal sentido, dispone el art. 16. 2 del d.lg. n. 70 del 2003, que tal régimen de ausencia de irresponsabilidad se aplica sólo al *provider* que no resulta ser autor material de la transmisión de datos. En el caso en el que el mismo *host provider* sea a la vez *content provider*, resulta evidente su responsabilidad directa en la causación del daño. En tal sentido, Gambini, M. “Colpa e responsabilità nella fornitura di servizi internet”, en Clarizia, R. (coord.). *I contratti informatici, in Tratt. Rescigno y Gabrielli*. Turin (2006): UTET, 628; Riccio, G.M. “Responsabilità civile degli internet providers”, en Stanzione, P. y Sica, S. (dir.). *Professioni e responsabilità civile: professioni legali, tecniche e mediche*. Turin (2007): UTET, 758; Bocchini, R. “La responsabilità extracontrattuale del provider”, en Valentino, D. (cur.). *Manuale di diritto dell'informatica*, cit., 132.

24 Sobre la definición de *host provider*, Sarzana di Sant'Ippolito, F. “Approvata la direttiva sul commercio elettronico”. cit., 1294. Sobre la naturaleza de la relación que liga al *host provider* con el usuario, v. De Nova, G. “I contratti per l'accesso ad internet”. *Ann. it. dir. autore* (1996), 39, el cual reconduce el supuesto al arrendamiento de servicios.

respecto de los cuales la responsabilidad del *provider* requeriría que el mismo tuviera un conocimiento efectivo de la ilicitud de los materiales alojados; en la segunda, atinente a las acciones resarcitarias, estaría llamado a responder de eventuales daños el *provider* que, simplemente, estuviera "al corriente de hechos o de circunstancias que hicieran manifiesta la ilicitud de la actividad o de la información"²⁵.

En este punto, la norma italiana reproduce literalmente el art. 14.1.a) de la Directiva 2000/31/CE, lo que no puede decirse del art. 16.1.b) del d.lg. n. 70 del 2003. Este último precepto, de hecho, da lugar a una derogación del principio de irresponsabilidad del *provider* en los casos en que este último, habiendo conocido la ilicitud de los contenidos "a través de comunicación de las autoridades competentes", no se hubiera apresurado a removerlos o a deshabilitar el acceso a los mismos. La normativa italiana, contrariamente a la comunitaria, que calla sobre este punto, parece requerir una intervención de las "autoridades competentes", requiriendo al *provider* para intervenir, removiendo las informaciones ilícitas o deshabilitando el acceso al portal por él gestionado sin que, a estos efectos, sea suficiente que tal comunicación provenga del sujeto lesionado²⁶.

Tal recepción parece alejar la disciplina italiana de lo previsto en la Directiva²⁷. Otros Países miembros, aun procediendo a una enunciación de los medios a través de los cuales es posible apreciar la existencia de un conocimiento por parte de *provider* de la ilicitud de los contenidos publicados sobre las propias plataformas, realizan una aproximación más abierta y flexible a la cuestión, más en consonancia con el dictado comunitario. Así, por ejemplo, el art. 16.1 y 2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio²⁸, a través de la cual se ha recibido en España la Directiva 2000/31/CE, no obstante su tenor literal, es interpretado por la doctrina²⁹ y la jurisprudencia³⁰ en el

25 Manna, L. *La disciplina del commercio elettronico*. Padua (2005): Cedam, 202.

26 Menichino, C. "Art. 16", en Cuffaro, V. (coord.). *Codice del consumo*, 3ª ed. Milán (2012): Giuffrè, 1270.

27 Esta discordancia ha llevado a una parte de la doctrina a sugerir la no aplicación de la disciplina nacional, sino la comunitaria, y a legitimar por esta vía la idea de que también una comunicación que no provenga de una autoridad competente pueda integrar el requisito del conocimiento por parte del *provider* de la actividad ilícita. En este caso, Troiano, O. "L'impresa di content, host ed access providing". *AIDA* (2007), 355 ss. Debe, sin embargo, señalarse que en el Considerando n. 46 de la Directiva, se afirma que "La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos". Por lo tanto, tal Considerando parece legitimar a los Estados miembros para prever procedimientos que comporten el surgimiento de la obligación de remoción o de deshabilitación del acceso.

28 Sobre la misma, en general, Lobato, M. y Porcuna, F. "La responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad de la información". *La Ley* (16 de diciembre de 2009), 5 ss.

29 Márquez Lobillo, P. "Prestadores de servicios de información: algunas especialidades de su estatuto jurídico". *RCE* (2007), 28 ss.; Carnero Sobrado, J.I. "Consideraciones en torno a la responsabilidad civil de los prestadores de servicios por comentarios alojados en sus páginas web". *La Ley* (24 de enero de 2012), 10 ss.; Chaparro Matamoros, P. "La responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información en los supuestos de vulneración del derecho al honor en internet". *Revista práctica de derecho* (2013), 68 ss.

30 Así se ha expresado la jurisprudencia española que, si bien en relación con la vulneración del derecho al honor a través de *internet*, ha confirmado que, conforme a lo expresado en la disciplina comunitaria, cualquier comunicación que sea idónea para hacer conocer al *provider* la ilicitud de los contenidos será suficiente para

sentido de no contener una eumeración exhaustiva, de modo que en el número 2 del precepto, es posible incluir cualquier modalidad de comunicación que sea idónea para determinar el efectivo conocimiento de la ilicitud de los materiales publicados por parte del *provider*.

La orientación italiana, por el contrario, parece ser más rígida, haciendo problemática esta interpretación³¹, creando un evidente contraste entre las letras a) y b) del art. 16 del d.lg. n. 70 del 2003. Así, si la letra a) afirma la responsabilidad del *provider* que está al corriente de hechos o circunstancias que evidencien el carácter ilegítimo de la actividad desarrollada o de las informaciones registradas, la letra b) considera al *provider* responsable sólo si el mismo no se apresta a remover los datos, sobre la base de la existencia de una comunicación en este sentido por parte de la autoridad competente. Parece, entonces, que el *provider* que tuviera información de la ilicitud de los materiales publicados en el sitio, por un lado, sería responsable ex art. 16.1.a), pero, por otro, no debería actuar sin mediar una intervención de la autoridad competente³².

La composición del conflitto podría quizás encontrar respuesta en el último apartado del art. 17 del d.lg. n. 70 del 2003. Dicho precepto, después de haber afirmado en su número 1 la ausencia de una obligación de vigilancia a cargo del *provider* acerca de las informaciones que transmite o aloja y, parejamente, la ausencia de una obligación de búsqueda activa de la presencia de eventuales ilícitos³³; después de haber sancionado en su número segundo obligaciones de colaboración del mismo con las autoridades competentes (señalación de ilícitos o suministro de informaciones a requerimiento de las propias autoridades³⁴); en el número tercero y último, afirma que "El prestador es civilmente responsable del contenido de tales servicios en el caso en el que, requerido por la autoridad judicial o administrativa que tuviera por objeto funciones de vigilancia no hubiera actuado rápidamente para

general la obligación del mismo de proceder a retirarlos. En tal sentido STS 9 diciembre 2009, n. 773, STS 4 diciembre 2012, n. 742, STS 26 febrero 2013, n. 128, y STS 4 marzo 2013, n. 144. Para un análisis de la jurisprudencia sobre la materia, v. Peguera Poch, M. "«Sólo sé que no sé nada (efectivamente)»: la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI". *Revista de internet, derecho y política* (2007), 10 ss.; Rubí Puig, A. "Derecho al honor online y responsabilidad civil del ISPs". *InDret* (4/2010), 8 ss.

- 31 Delfini, F. "Il commercio elettronico", en Picozza, E. y Gabrielli, E. (dir.). *Trattato di diritto dell'economia*. Padua (2004): Cedam, 191; Menichino, C. "Art. 16", en Cuffaro, V. (coord.). *Codice del consumo*. cit., 1270. En la doctrina, sin embargo, hay quien ha señalado que el *provider*, que, conociendo la ilicitud de algunos contenidos se active automáticamente para remover los datos ilícitos sin una previa denuncia judicial, incurriría en responsabilidad, sea contractual o extracontractual. Así, Manna, L. "La disciplina del commercio elettronico", cit., 222 ss.
- 32 Sin embargo, para un diverso planteamiento seguido por la jurisprudencia italiana de instancia, propensa a considerar responsable al *provider* que no lleva a cabo un comportamiento activo para la remoción de contenidos ilícitos o para impedir la persistencia del ilícito, también sobre la base del simple impulso de la parte lesionada, v. *infra*, VI.
- 33 Nivarra, L. "Responsabilità del provider". *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.* (2003), I 198.
- 34 Medida esta, necesaria para combatir el anonimato que caracteriza a las redes informáticas. A este respecto, Riccio, G.M. *La responsabilità civile degli internet providers*. Turín (2002): UTET, 134; Sica, S. "Le responsabilità civili", en Tosi, E. (coord.). *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*. Milán (2003): Giuffrè, 299 ss. Sin embargo, para la ponderación que requiere la tutela de los derechos exclusivos con la tutela de la *privacy* en *internet*, Pirruccio, P. "Diritto d'autore e responsabilità del provider". *Giur. merito* (2012), 2608 ss.

impedir el acceso a dicho contenido o bien, si habiendo tenido conocimiento del carácter ilícito o perjudicial para un tercero del contenido de un servicio al cual asegura el acceso, no haya procedido a informar a la autoridad competente”³⁵.

Parece, entonces, que en la normativa italiana de trasposición el provider que está al corriente de actividades ilícitas sólo será civilmente responsable, cuando no informe de las mismas a las autoridades competentes, quienes serán las autorizadas para tomar las medidas que resulten procedentes. Por lo tanto, sólo estará obligado a intervenir activamente, en presencia de un pronunciamiento, en tal sentido, de la autoridad competente.

III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL: EL CASO GOOGLE FRANCE.

A pesar del principio de irresponsabilidad del *provider* sancionado, tanto por la normativa comunitaria, como por la italiana, es conveniente el análisis de la casuística jurisprudencial, con el fin de precisar con mayor exactitud los límites dentro de los cuales no es posible reprochar al *provider* la violación de derechos de propiedad intelectual o industrial llevadas a cabo por terceros mediante la utilización de plataformas informáticas que aquél gestiona.

En este sentido tiene gran relevancia la STJUE (Gran Sala) 23 marzo 2010³⁶, la cual resuelve un litigio que concernía al célebre motor de búsquedas *Google* y a una serie de conocidas marcas comerciales, que habían denunciado ante el juez nacional francés la vulneración de sus derechos de marca a través del referido motor de búsqueda. En particular, se quejaban de que con el sistema de *AdWords*³⁷ era posible usar *advertising words*, que, escritas en el campo de búsqueda, atraían la atención del consumidor y, automáticamente, identificaban *links* publicitarios (bien sobre los resultados de la búsqueda, bien a la izquierda de la pantalla), que redireccionaban al usuario hacia los páginas *web* de quienes comercializaban en *internet* productos semejantes o, incluso, a veces, falsificados.

El problema fue planteado por la *Court de Cassation* francesa como una cuestión prejudicial, en la que preliminarmente se preguntaba si el *provider* (en este caso, el motore de búsqueda *Google France*) podía ser considerado civilmente responsable por la utilización fraudulenta de las marcas.

El Tribunal de Luxemburgo califica la actividad desarrollada por *Google* en el caso enjuiciado como una actividad de *hosting* y confirma que la aplicación del

35 Ponzanelli, G. “Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers”, en Sica, S. y Stanzione, P. (coord). *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, cit., 377.

36 STJUE (Gran Sala) 23 marzo 2010, C-236/08, C-237/08 y C-238/08, *Dir. Inf.* (2010), 707.

37 Sobre este punto me remito a Chaparro Matamoros, P. “Infracciones marcarías en la red: responsabilidad de las empresas gestoras de anuncios y mercados de internet”. *La Ley* (25 de diciembre de 2011), 11 ss.

régimen de exención de responsabilidad del art. 14 de la Directiva 2000/31/CE se limita a los casos en los cuales el *provider* asuma un papel meramente pasivo en la inserción de los mensajes publicitarios. El solo hecho de tomar parte activa en la determinación de las *advertising words* y en la redacción de los relativos *links* publicitarios podría justificar la responsabilidad civil del *provider* por vulneración de la propiedad industrial ajena. Sólo este caso, sería posible considerar que el *provider* está al tanto de los contenidos insertados en la plataforma electrónica y, por consiguiente, es corresponsable de la lesión llevada a cabo³⁸.

La constatación de tal circunstancia, obviamente, corresponde al juez nacional, quien, además, de verificar la actividad desarrollada por el *provider*, habrá de ponderar los beneficios económicos que él mismo haya obtenido como consecuencia del uso ilegítimo de la marca ajena.

Por supuesto, la responsabilidad del *provider* surgirá en todos los casos en que, siendo sabedor de la ilegítima utilización de la marca, no adopte un comportamiento dirigido a remover el *link* y las palabras claves, a través de las cuales haya tenido lugar la actividad ilícita³⁹.

IV. EL CASO EL ORÉAL VS. EBAY.

Los principios enunciados en la sentencia antes mencionada han constituido un precedente de particular relevancia para los posteriores pronunciamientos sobre la materia, que han seguido y desarrollado la doctrina fijada en aquella⁴⁰.

Es caso que ha permitido al Tribunal de Luxemburgo volver a pronunciarse sobre la problemática que es obbleto del presente trabajo es que ha enfrentado al productor de cosméticos *El Oréal* y a *eBay*, gestor del más famoso sitio de ventas *on line*⁴¹.

En este caso, el TJUE se pronuncia sobre una cuestión prejudicial planteada por la *Hight Court of Justice* del Reino Unido, que tenía por objeto la correcta interpretación de la Directiva 2000/31/CE, en la parte que prevé la exoneración de responsabilidad

38 V., en este sentido, Petruso, R. "Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato". *Eur. Dir. Priv.* (2012), 1187, quien, comentando el fallo, afirma: que, "si pudiera encontrarse un papel activo en la redacción del mensaje que acompaña al *link* publicitario o en la determinación y en la selección de las palabras clave, dichos servicios pondrían de manifiesto el conocimiento y el control de los datos alojados".

39 Como se ha dicho precedentemente, para que ello fuese posible en Italia, parece que sería necesario el previo pronunciamiento en una sentencia que impusiera al *provider* la remoción de los contenidos ilícitos. La mera comunicación por parte de terceros de la ilicitud de algunos contenidos no parece suficiente para permitir al *provider* remover contenidos presuntamente ilícitos.

40 Rizzuto, F. "The liability of on line intermediary service providers for infringement of intellectual property rights". *Computer and telecommunications Law review* (2012), 8; Bonadio, E. "Trade mark in online marketplaces: the CJEU's stance in *L'Oreal v. ebay*". *ibidem*, 40.

41 STJUE 12 julio 2011, C-324/09. *De jure on line*.

civil de los *providers* por el disfrute ilegítimo de las marcas por parte de los usuarios del *provider* mismo⁴².

La controversia entre los dos colosos comerciales surgió por el hecho de que algunos usuarios de eBay habían puesto en venta, a través de la plataforma por él gestionada, una serie de productos falsificados, lesivos de la marca registrada *El Oréal* y, además, algunas muestras destinadas a regalo como obsequio, y no, a la venta.

La *Hight Court of Justice* se dirige al TJUE, preguntando acerca de la correcta interpretación de la Directiva del comercio electrónico: en primer lugar, sobre la aplicabilidad a un *provider*, que se ocupa de subastas *on line*, del régimen de exoneración de responsabilidad del art. 14 de la Directiva; y, en segundo lugar, sobre las circunstancias en las que puede considerarse que el *provider* conocía el carácter ilícito de los comportamientos llevados a cabo a través de la propia plataforma informática. En particular, la *Hight Court of Justice* señala que las idénticas conductas ilícitas habían sido repetidamente perpetradas en el pasado por los usuarios de la misma plataforma.

El TJUE ha afirmado la posibilidad de extender la cualidad de *host provider* también al gestor de una plataforma informática a través de la cual se desarrollan actividades de comercialización *on line* de bienes⁴³, pero, adhiriéndose a la doctrina expuesta por la sentencia mencionada en el epígrafe precedente, señala que las limitaciones de responsabilidad aplicables en virtud del art. 14 de la Directiva 2000/31/CE a los sujetos que ofrecen servicios de *host providing* dependerá de la concreta actividad desarrollada por el gestor de la plataforma. Por lo tanto, también aquí se confirma la necesidad de que el *provider* sea ajeno y neutral respecto de la actividad ilícita perpetrada por el usuario a través de la plataforma informática. El *host provider* ha de ofrecer, pues, exclusivamente, un servicio de alojamiento a las ofertas formuladas por terceros y, como tal, ser ajeno a los ilícitos eventualmente realizados, sin que sobre el mismo pese una obligación de controlar la regularidad de los productos puestos a la venta.

Esta exención de responsabilidad no se excluye por la circunstancia, como sucede en este caso, de que el *provider* ofrezca tales servicios con ánimo de lucro. Esta finalidad no tiene por qué incidir sobre la actividad concretamente desarrollada por el gestor de la plataforma informática: cuando sea neutral e indiferente respecto de los contenidos publicados a través del sitio de *internet*, no podrá ser reputado como responsable civilmente del ilícito cometido. En tales circunstancias, pues, el *provider* no puede ser considerado como un usuario de la marca, sino como un mero

42 Sobre este punto, v. Roy, B. "L'Oreal's pan-European campaign against eBay: the latest instalment". *Computer and telecommunications Law Review* (2009), 154.

43 Sobre la naturaleza jurídico-informática de eBay, v. Perri, P. "Sospensione dell'account del venditore dalla piattaforma eBay a seguito di feedback negativi: profili civilistici e informatico-giuridici". *Giur. merito* (2011), 1810 ss.

intermediario neutral que ofrece un producto a través de la plataforma informática a quien, acudiendo a ella, lo compra⁴⁴.

Si el hecho de llevar a cabo la actividad de *host providing* no parece que sea un obstáculo para mantener intacta la exención de responsabilidad del *provider*, no puede afirmarse lo mismo en el supuesto en que el gestor del sitio suministra asistencia para la venta a quienes inserten los anuncios u ofrezca servicios publicitarios con el fin de optimizar la venta de un determinado bien.

Estas últimas actividades truncan la neutralidad del gestor de la plataforma informática respecto a los materiales publicitados y vendidos a través de la misma, haciéndole asumir un papel activo en la venta de los bienes, por lo que deberá ser considerado corresponsable del disfrute ilícito de los signos distintivos en los que materialmente ha participado⁴⁵.

Así pues, concurriendo tales circunstancias, no será de aplicación el régimen de favor del art. 14 de la Directiva 2000/31/CE y el titular de la marca registrada lesionada a través de los servicios de venta ofrecidos por la plataforma informática eBay podrá también dirigir sus pretensiones resarcitorias contra ella⁴⁶.

El TJUE precisa, no obstante, que el trato de favor del *provider* quedará excluido, cuando, aun habiendo asumido un papel neutro respecto a la utilización ilícita de la marca, pueda considerarse que el gestor del sitio está al corriente de las actividades ilícitas desarrollada y, conociéndolas, no se haya apresurado a evitar la perpetuación del ilícito⁴⁷.

Por consiguiente, los jueces de instancia no deberán limitarse a verificar el papel –activo o pasivo– llevado a cabo por el *host provider*, sino que también habrán de comprobar que el mismo no estuviese “efectivamente al corriente”, lo que implica examinar su conducta sucesiva.

44 Rodean, N. “Responsabilità del gestore del mercato online per violazione ai diritti di marchio altrui”. cit., 1597, constata que “sólo suministrado un servicio que ha permitido a los propios clientes visualizar sobre su plataforma productos registrados por parte de terceros, eBay no hace ‘uso’ de la marca en cuestión. El uso del marca es hecho sólo por el vendedor (por ejemplo, los clientes de eBay)”. Cfr. en la jurisprudencia, además, del caso *Google France*, también la STJUE 11 septiembre 2007, C-17/06. *Raccolta* (2007) I, 7041.

45 V, sobre este punto, las reflexiones de Chaparro Matamoros, P. “Infracciones marcarias en la red: responsabilidad de las empresas gestoras de anuncios y mercados de internet”. cit., 14.

46 Rodean, N. “Responsabilità del gestore del mercato online per violazione ai diritti di marchio altrui”. cit., 1598, que, comentando esta sentenciam afirma: “Aunque el Tribunal no tenga la última palabra en la cuestión frente a eBay, hay que observar que eBay aloja los datos insertados por sus vendedores, que las ventas se realizan de conformidad a las condiciones establecidas por eBay y que, en algunos casos, eBay suministra también asistencia destinada a optimizar o promover determinadas ofertas. Estas observaciones sugieren que el Tribunal considera que los operadores como eBay en general no entran en el ámbito de exoneración de responsabilidad. Según el Tribunal, el juez proponente debe negar tal neutralidad si el provider asiste al cliente en la presentación y en la promoción de las ofertas en venta, por ejemplo, optimizando su prestación”.

47 Por cuanto concierne a los problemas emergentes sobre tal cuestión en el sistema italiano, v. lo dicho al respecto *supra*.

Respecto a la cuestión del efectivo conocimiento del carácter ilícito de la actividad, de acuerdo con el Derecho comunitario, se señala que dicha situación podrá entenderse producida, no sólo cuando por razón del control que él mismo realice de manera autónoma sobre los contenidos de los datos alojados se de cuenta de su ilicitud, sino también (esto será lo más frecuente) cuando haya comunicación por parte de un tercero (habitualmente el sujeto lesionado)⁴⁸.

Verificado el efectivo conocimiento de la violación de derechos de terceros, se requiere, pues, al *host provider* que tenga una conducta diligente para remover los contenidos ilícitos presentes en el sitio *internet*⁴⁹.

V. LA PROHIBICIÓN DE IMPONER CONTROLES PREVENTIVOS Y GENERALES EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO.

Es claro que al *provider* no se le puede imponer obligaciones generales y difusas de vigilancia sobre los materiales alojados en las propias plataformas⁵⁰. Este principio ha sido reafirmado por el propio Tribunal de Luxemburgo, el cual se ha pronunciado a propósito de un litigio entre la Sociedad belga de autores, compositores y editores (SABAM) y un *provider*, que, a través de la propia plataforma, permitía a terceros intercambiar *files* mediante programas *peer-to-peer*, violándose derechos de autor sobre las obras intercambiadas⁵¹. La SABAM obtuvo del Tribunal de *primiér Instance* de Bruxelles la condena del *provider* a establecer filtros que excluyeran la posibilidad de intercambiar fraudulentamente *files* protegidos por *copyright*. Recurrida dicha

48 Pertuso, R. "Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato". cit., 1191, que se refiere al art. 14.a) de la Directiva 2000/31/CE, en la que se condiciona la exención de responsabilidad del *provider* a la circunstancia de que el mismo "no esté efectivamente al corriente del hecho de que la actividad o la información es ilícita", afirma que, "a través de la locución 'en algún modo, el Tribunal europeo se ha referido tanto a la hipótesis en que sea el mismo gestor de mercado *online* quien descubra – como consecuencia de eventuales controles llevados a cabo por su propia iniciativa– la existencia de actividades o de informaciones ilícitas, como a las hipótesis en que tal conocimiento derive de la comunicación efectuada por terceros".

49 Rodean, N. "Responsabilità del gestore del mercato online per violazione ai diritti di marchio altrui". cit., 1598, según la cual "aunque eBay es una especie de 'intermediario', el coloso de las subastas online no puede eximirse de la obligación de bloquear la venta de productos falsos e de la de identificar a los vendedores que comercializan dichos productos. Además, los gestores como eBay deben asumir un papel más activo en el contraste de las falsificaciones, si no quieren ser considerados responsables, al igual que los vendedores de las mercancías falsas". En el mismo sentido, Rühmkorf, A. "EBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay". www.2.law.ed.ac.uk, que afirma: "At the same time, eBay and other Internet intermediaries have to accept that they have become powerful companies. It is possible for them to dedicate teams of employees to ensure that only a minimum of counterfeits are sold. It is also hard to believe eBay's contention in the High Court case that no filter software (however flawed) exists which could be applied more coherently and consequently than before. Article 14 (1) (b) which provides that a host provider upon obtaining knowledge of illegal activity on its site has to 'act expeditiously to remove or disable access to the information' to be exempted from liability has led to a system of Notice-and-Take-Down. However, in this system the trade mark proprietors are burdened with the cost of web 2.0 by having to detect the infringements. Instead, given that some intermediaries are highly profitable, they could be required to do more within the limits of Article 15, E-Commerce Directive". Respecto de la diligencia requerida al *provider*, una vez que haya llegado a conocer la ilícita utilización de la propiedad industrial ajena, v. también *infra*.

50 Ribas, J. "La neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de internet". *LaLey* (16 de diciembre de 2009), 2.

51 STJUE 24 novembre 2011, C-70/10. *Foro it.* (2012). IV, 302.

sentencia en apelación, la *Cour d'Appel* de Bruxelles elevó una cuestión prejudicial acerca de la compatibilidad con el Derecho comunitario de un pronunciamiento que impusiera al *provider* el establecimiento de mecanismos de bloqueo y filtrado de los *files peer-to-peer* que violaran derechos de propiedad intelectual⁵².

El TJUE, partiendo de la prohibición establecida por el art. 15 de la Directiva 2000/31/CE de establecer obligaciones generales de vigilancia a cargo del *provider*, afirma que la imposición de un complejo sistema de vigilancia y de control preventivo con carácter general y temporalmente ilimitado a costa del *provider* es contraria a dicha prohibición. Observa, además, que tal sistema de control, dadas las características que habría de tener para ser eficaz, aun tutelando los derechos de autor, sin embargo, vulneraría la libertad de empresa del *provider*⁵³ y, por otro, también el derecho a la protección de datos de carácter personal de los usuarios, quienes, para que el sistema de filtrado funcionara, deberían ser controlados y vigilados de manera preventiva⁵⁴. La iltitud de la imposición de tales sistema de filtrado y control, por lo tanto, ha llevado a los jueces europeos a realizar una labor de ponderación entre los derechos de autor, la tutela de la iniciativa económica y los datos personales de los usuarios, estableciendo la preferencia de la tutela de estos últimos sobre los primeros.

Las mismas consideraciones han sido reiteradas por el TJUE en otro caso análogo al precedente, en el que la misma SABAM había dirigido a los tribunales nacionales una pretensión idéntica en relación con un *host provider*, gestor de una red social en línea mediante la cual era asignado a cada usuario un espacio reservado para intercambiar informaciones⁵⁵. La SABAM argumentaba que a través del *provider* los usuarios intercambiaban materiales protegidos por *copyright* y, por tanto, en vía inhibitoria, pedía al juez que condenara al *provider* a que cesara de poner a disposición general en *internet* los contenidos ilícitos. El *provider* se defendió, afirmando que la estimación de dicha pretensión equivaldría sustancialmente a imponer un sistema de filtrado preventivo y permanente, contrario al art. 15 de la Directiva 2000/31/CE, que vulneraría los derechos del *provider* a la libertad de iniciativa económica y el derecho de los usuarios a la protección de sus datos de carácter personal.

52 Cfr., punto 27 del fallo.

53 En este sentido, puntos 47 y 48 de la sentencia, en los que se insiste sobre el hecho de que tal sistema de control, por su onerosidad y complejidad, gravaría de manera temporalmente ilimitada al *provider*, penalizándolo excesivamente.

54 Así, los puntos 49, 50 y, especialmente, 51, en el cual se afirma que "es pacífico que la imposición del sistema de filtrado controvertido implicaría un análisis sistemático de todos los contenidos, además, de la recogida e identificación de las direcciones IP de los usuarios que estuvieran en el origen del envío de los contenidos ilícitos sobre la red, direcciones que constituyen datos personales protegidos, en la medida en que permiten identificar de modo preciso dichos usuarios".

55 STJUE 16 febrero 2012, C-360/10. *Foro it.* (2012). IV, 298.

También en este caso, con los mismos argumentos empleados en el fallo anterior, el TJUE reitera que no es legítimo establecer la obligación de sistemas de filtrado incompatibles con el Derecho comunitario⁵⁶.

VI. LA JURISPRUDENCIA ITALIANA.

La jurisprudencia italiana ha aplicado los principios expuestos en el caso de violación de la propiedad intelectual a través *internet*.

Confirmando la regla general de la ausencia de responsabilidad del *provider* por los materiales publicados y por las actividades desarrolladas en la plataforma informática por él gestionada, los jueces han precisado que la exención de responsabilidad no opera en los casos en los que el *provider*, avisado del ilegítimo disfrute de marcas o de bienes protegidos por *copyrights*, no se haya apresurado a poner fin al ilícito perpetrado a través de la *web*.

En la jurisprudencia nacional existe un caso relativo a la violación de los derechos de autor de una obra cinematográfica realizada con el conocido motor de búsquedas *Yahoo*. El problema resuelto por el Tribunal de Roma⁵⁷ es muy semejante al caso, ya expuesto, *Google France*. En particular, a través de *AdWorlds* algunos usuarios habían asociado a las palabras claves "*About Elly*" *links* piratas, que permitían el *download* o la visión no autorizada en *streaming* del film homónimo, cuyos derechos de autor pertenecían a PFA Films.

Escribiendo dichas palabras, los usuarios del motor de búsqueda eran redireccionados a los sitios en los que se perpetraba la violación de los derechos de autor sobre la propiedad intelectual. El *provider* no había respondido positivamente a los reiterados requerimientos de la empresa titular de los derechos de autor sobre la obra cinematográfica "*About Elly*", para que removiera los *links* que permitían la visión o el *download* del film.

El Tribunal aplica los principios expuestos en las precedentes sentencias comunitarias y, en particular, calificada *Yahoo* como *host provider*, confirma que en el sentido del art. 16 del d.lg. 70 del 2003 sobre el comercio electrónico (que reproduce el art. 14 de la Directiva 2000/31/CE), el *provider* no puede ser considerado responsable de los materiales publicados sobre la plataforma informática por él gestionada en el caso en que sea neutral respecto a la inserción de las informaciones, actuando como un mero intermediario, extraño a ellas. Sin embargo, también se confirma la necesidad de que el *provider* tenga una conducta basada en los principios

56 V., a este respecto, el punto 36 de la sentencia. Conforme, en tal sentido, la doctrina. V. Bellia, M., Bellomo, G.A.M. y Mazzoncini, M. "La responsabilità civile degli internet service provider per violazione del diritto d'autore". *Dir. ind.* (2012), 362.

57 Se trata de la ordenanza, del Trib. Roma 22 marzo 2011 (juez único). www.leggioggi.it.

de corrección, por lo que sobre él pesa la obligación de proceder a remover los *links* que permitan un disfrute ilegítimo de una obra intelectual que viole los derechos de autor de terceros; y ello, con la sola comunicación de la parte lesionada⁵⁸. Si bien los sitios que ofrecen servicios de *hosting* no están obligados a efectuar una vigilancia general y preventiva sobre los contenidos alojados en las plataformas que gestionan, ello no obsta a que, en los casos en los que le sean comunicadas actividades ilícitas llevadas a cabo a través de ellas, el *provider* tenga una obligación de vigilancia sucesiva, que, fundada en los principios de corrección y diligencia, le impone reaccionar a fin de remover los ilícitos perpetrados⁵⁹. En el supuesto contemplado el Tribunal considera corresponsable al *host provider* de la violación de los derechos de autor, por su comportamiento omisivo, a pesar de las comunicaciones del titular de dichos derechos acerca del carácter ilegítimo de los *links* asociados a las palabras “About Elly”⁶⁰.

Hay que reiterar que la exención de responsabilidad prevista en las normativas comunitaria e italiana se aplican, exclusivamente, cuando el *provider* sea totalmente pasivo y neutral respecto a la inclusión de contenidos ilícitos en las propias plataformas. Tale principio, evidente en dichas disposiciones, ha sido reafirmado por la jurisprudencia nacional en relación a un caso en el que se había insertado en la plataforma gestionada por el *provider* un *link*, que, reenviando a sitios de China, permitía la visión de partidos de fútbol de la serie “A”, cuyos derechos de transmisión habían sido adquiridos por la sociedad *Sky Italia*⁶¹. El juez consideró responsable al *provider*, que no se había limitado a suministrar un simple servicio de *hosting* neutral, sino que, por el contrario, también había proporcionado instrucciones detalladas

58 Debe señalarse, de hecho, como en un primer momento, la jurisprudencia parecía orientarse hacia la tesis de la mera suficiencia de una comunicación de parte para obligar a actuar al gestor de la plataforma. Sobre este punto, pueden verse como precedentes, en sede inhibitoria, Trib. Roma 16 diciembre 2009. *Guida dir.* (2010), 56 ss., confirmada, tras reclamación del *provider*, por Trib. Roma 22 enero 2010. www.giuristitelematici.org. El litigio fue originado, porque en *YouTube* –controlado por Google y en el que es posible la visión en *streaming* de material audio y vídeo– fueron publicadas escenas relativas al programa televisivo “Gran Hermamo”, que podían, así, ser vistas por cualquier usuario en dicho sitio de *streaming*. Se producía, pues, la violación de los derechos de autor relativos al programa televisivo, detentados por la sociedad RTI, la cual había comunicado reiteradamente dicha violación a *YouTube*, que, sin embargo, no había actuado en el sentido que se le pedía. Aunque los servicios prestados por *YouTube* entren dentro de la actividad *hosting*, el hecho de que el gestor del sitio no hubiera procedido tempestivamente a eliminar los vídeos, a pesar de los requerimientos para ello realizados por RTI, supone que aquél no es ajeno a la violación de los derechos de utilización y disfrute económico en favor de la sociedad IRTI. Sin embargo, la jurisprudencia ha adoptado después una posición diversa. v. *infra*, en texto.

59 En este sentido v. Colangelo, G. “La responsabilità del service provider per violazione indiretta del diritto d'autore nel caso Yahoo! Italia”. *Giur. Comm.* (2012) II, 906, según el cual “si bien el gestor de un motor de búsqueda no desempeña un papel activo en la fase de selección y posicionamiento de las informaciones y, por lo tanto, no tiene conocimiento de los contenidos de los sitios a los cuales lleva el *link* y no está obligado a ejercitar un control preventivo sobre ellos, una vez que ha llegado a conocer la ilicitud de sitios ‘específicos’, está en grado de ejercitar una vigilancia sucesiva e impedir la indexación y el redireccionamiento”.

60 No obstante, la medida cautelar establecida por el órgano judicial de composición única tuvo que ser revocada, debida a la reclamación interpuesta contra la ordenanza por *Yahoo*, por decisión del mismo Tribunal, actuando, esta vez, de manera colegial, por falta de prueba por parte del requirente de la determinación específica de los contenidos denunciados como ilegítimos. V. Trib. Roma 11 julio 2011. *Corr. giur.* (2012), con nota de Di Majo, A. *La responsabilità del provider tra previsione e rimozione*.

61 Trib. Milán 7 febrero 2010. *Dir. inf.* (2010), 908, con nota de Sammarco, P. “Le partite di calcio in Tv e la loro ritrasmissione non autorizzata via web”.

para que los usuarios tuvieran una mejor visualización de los contenidos ilícitos. Por lo tanto, se trataba de un *host provider* activo, que, como tal, no puede ser exonerado de responsabilidad.

Los mismos principios han sido aplicados por idéntico juez en un fallo recaído poco después, decidiendo, en esta ocasión, un caso la utilización ilícita de materiales protegidos por derechos exclusivos a través de la publicación de videos en *internet*, deduciendo la responsabilidad del *host provider* de la circunstancia de que éste había colocado juntos a los *files* musicales y a los videos protegidos por derechos exclusivos, algunos mensajes publicitarios. Tal actividad impide entender que el *provider* desarrollara la mera actividad de poner a disposición de los usuarios un espacio sobre las propias plataformas informáticas, sino que realizaba una aportación personal en la publicación de los materiales ilícitos. Por lo tanto, dicha conducta no estaba exenta de responsabilidad⁶².

Queda todavía por resolver una última cuestión, que, como se ha dicho anteriormente, parece alejar la normativa italiana respecto a la europea y la de otros Estados miembros. Me refiero a la atinente al efectivo conocimiento del carácter ilícito de los materiales alojados en plataformas informáticas.

Como se ha recordado en párrafos anteriores, el d.lg. n. 70 del 2003 parece establecer una obligación de remover los datos ilícitos, sólo cuando exista un pronunciamiento de la autoridad competente, que imponga al *provider* la obligación de intervenir, sin que sea suficiente la mera comunicación por parte del sujeto lesionado.

En este sentido parece orientarse la reciente jurisprudencia de instancia, que, apoyándose en dicha disposición y en el principio que excluye que el *provider* deba actuar, por propia iniciativa, para verificar la presencia de contenidos ilícitos, entiende que la obligación de remoción de prohibición de acceso sólo tiene lugar, cuando la ilicitud de los contenidos sea constatada judicialmente⁶³.

62 Trib. Milán 7 junio 2011. *Dir. inf.* (2011), 660, la cual afirma: "la situación actual hace evidente que las modalidades de prestación de tal servicio -ya común entre los sujetos que desarrollan actividades análogas- se han apartado de la figura determinada en la normativa comunitaria, porque los servicios ofrecidos se extienden más allá de la predisposición del solo proceso técnico que permite activar y suministrar 'acceso a una red de comunicación en la que se transmiten o temporalmente se alojan informaciones puestas a disposición por terceros con la finalidad de hacer más eficiente la transmisión', llegando a ser (si no, un verdadero y propio content provider; esto es, un sujeto que inserta contenidos propios o de terceros en la red y que responde de ellos según las reglas comunes de responsabilidad) una diversa figura de prestador de servicios, no completamente pasivo y neutro respecto a la organización de la gestión de los contenidos colgados por los usuarios (el llamado hosting attivo), organización de la que también obtiene sostenimiento financiero, por razón de la actividad publicitaria conexas a la presentación (organizada) de tales contenidos". Análogamente, v. Trib. Milán 19 mayo 2011. www.leggioggi.it.

63 Trib. Florencia 25 mayo 2012. *De jure on line*: "constatado que el conocimiento efectivo de la pretendida ilicitud de los contenidos del sitio de que no puede deducirse de las comunicaciones de parte, por su carácter unilateral, considerando, por lo tanto, que a fin de valorar si un ISP tiene un conocimiento efectivo, es necesario que 'un órgano competente haya declarado que tales datos son ilícitos, o haya ordenado la remoción o la deshabilitación del acceso a los mismos, o haya sido declarada la existencia de un daño' y que el ISP mismo conozca una

Esta solución es más garantista para el *provider*, y, por consiguiente, menos favorable para el sujeto lesionado. Si bien es verdad que de esta forma, por un lado, no se impone al *provider* la carga de verificar la licitud de los contenidos (expresamente excluida, tanto por la normativa comunitaria, como por la italiana); por otro lado, se obliga al sujeto lesionado a proveerse de un pronunciamiento judicial, lo que puede dilatarse en el tiempo, a pesar de la existencia de medidas cautelares urgentes⁶⁴.

La doctrina ha señalado, por último, que una interpretación diversa podría llevar a que el *provider*, que, como consecuencia de una comunicación falsa, removiera contenidos pseudo-ilícitos, a responder de los daños que esta remoción hubiera causado a terceros. La disciplina americana del *Digital Millenium Cpyright Act* ha superado tal obstáculo, previendo que es suficiente una comunicación extrajudicial, eximiendo de responsabilidad al *provider*, que, en virtud de dicha comunicación, elimine de la *web* los contenidos presuntamente ilícitos. El tercero eventualmente dañado podrá dirigir sus pretensiones resarcitorias, exclusivamente, contra quien hizo la comunicación, y no, contra el *provider* que, obedeciendo un precepto legal, ha cumplido sus propias obligaciones⁶⁵.

Esta solución, que, como se ha dicho, no está en línea con la interpretación prevalente de la normativa italiana de trasposición de la Directiva⁶⁶, es, no obstante, compatible con otras normas de trasposición y, entre ellas, la ya citada Ley española, que, interpretada de manera extensiva y conforme a la Directiva comunitaria, no requiere que la ilicitud de los contenidos *web* sea previamente constatada por la autoridad competente, para que el *provider* esté obligado a proceder a la remoción.

decisión de la autoridad competente, ha de excluirse que pueda existir una responsabilidad del provider. El mismo principio debe afirmarse, más allá del específico tema de la tutela de la propiedad industrial e intelectual, en el ámbito de la tutela del derecho al honor. V. Trib. Milán 25 febrero 2013. *De jure on line*, en el que se exime de responsabilidad a Google por no haber removido del sistema *Autocomplete* conexiones que situaban al lado de un nombre de una sociedad características consideradas ofensivas. El sistema *Autocomplete* es aquél, en cuya virtud, gracias a algoritmos de base estadística, escribiendo una palabra sobre el espacio de búsqueda Google, se seleccionan una serie de sugerencias de búsqueda para facilitar la misma.

- 64 V., al respecto, Richart, J.L. "Difamación en la web 2.0 y responsabilidad civil de los prestadores de servicios de alojamiento". *Derecho privado y Constitución* (2012), 172 ss.; Scannicchio, T. "La responsabilità del provider di fronte alle Corti inglesi: una vittoria di Pirro per Google?". *Dir. inf.* (2013), 752. Análogamente, si bien, reconociendo al *provider* una facultad de remover los materiales ilícitos sobre la base de comunicación del sujeto dañado, De Luca, N. y Tucci, E. "Il caso Google/Vivi Down e la responsabilità dell'internet service provider. Una materia che esige chiarezza". *Giur. comm.* (2011) II, 1227, según los cuales "el requerimiento de remoción o deshabilitación del acceso, proveniente de la autoridad judicial competente deberá ser cumplido de manera inmediata. Otra cosa cabe decir del caso en el que la comunicación tenga origen en un sujeto diverso (por ejemplo, el interesado o un tercero). En este caso, el ISP podrá efectuar un control efectivo dirigido a una valoración de licitud para después valorar la oportunidad de la remoción o de la deshabilitación. En estos casos, el ISP goza de una exención de responsabilidad". Debe, no obstante, señalarse, que, según una parte de la doctrina, la responsabilidad del provider surge en el momento en que ésta tenga un conocimiento efectivo de la ilicitud de los materiales publicados sobre la plataforma. Así Cassano, G. y Cimino, I. "Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello "censore telematico"". *Contratti* (2004), 88 ss.
- 65 Tosi, E. "La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale". *Riv. dir. ind.* (2012) II, 52 ss.
- 66 Sobre el punto, Tescaro, M. "Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider". *Giur. merito* (2013), 2601 ss.

Aunque en tales circunstancias subista el problema de los eventuales daños que el *provider* provoca a terceros por haber seguido los dictados de la comunicación extrajudicial, no parece que, en este caso, le sea reprochable haber incurrido en un comportamiento ilícito, en la medida en que se trata de una conducta que concreta la mera actuación de un precepto legal.