

Comité Asesor sobre Observancia

Novena sesión
Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-JUDICIAL FRENTE A VULNERACIONES EN INTERNET: MUCHO MÁS QUE UN PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y RETIRADA

*preparado por Jorge Cancio Meliá, Vocal Asesor y Coordinador Jurídico de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, Subdirección General de Propiedad Intelectual, España**

1. En la subsiguiente breve presentación se expondrán los siguientes aspectos relativos al procedimiento español administrativo-judicial frente a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual en Internet: I) Descripción del procedimiento; II) Valor añadido del procedimiento; III) Hitos destacables en la experiencia tenida hasta ahora y obstáculos detectados; IV) Próximos pasos.

I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-JUDICIAL

2. El procedimiento administrativo-judicial frente a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual por parte de los responsables de servicios de la sociedad de la información (en adelante “el procedimiento”) fue establecido mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y desarrollado mediante Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (en adelante “Real Decreto”).

* Las opiniones expresadas en el presente documento son las de los autores y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

3. El procedimiento entró en funcionamiento, conforme estableció el citado Real Decreto, con fecha de 1 de marzo de 2012.

OBJETO, SUJETOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO

4. Objeto: el objeto del procedimiento es cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual realizada por medio de un servicio de la sociedad de la información. “Derechos de propiedad intelectual” engloban los derechos de autor y los derechos vecinos o conexos establecidos en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (“TRLPI”).

5. Finalidad del procedimiento: la finalidad del procedimiento es el restablecimiento de la legalidad, es decir, la mera cesación de la conducta vulneradora. Para ello, como se verá, se prioriza la retirada voluntaria de los contenidos ofrecidos ilícitamente o la inhabilitación del acceso a los mismos por parte del responsable de la infracción, previéndose, en su defecto, la posibilidad de adoptar medidas de suspensión de servicios de intermediación que sirvan para hacer cesar la infracción, al menos, en el territorio español.

6. Sujeto activo: cualquier titular de derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o sus representantes, incluidas las entidades de gestión colectiva.

7. Sujeto pasivo: el sujeto pasivo del procedimiento es el responsable del servicio de la sociedad de la información mediante el que se comete la vulneración. La definición de “servicio de la sociedad de la información” proviene de la Directiva europea 1998/34/CE modificada por la Directiva europea 1998/48/CE y exige, entre otras cosas, que el prestador del servicio desarrolle con él una “actividad económica”, por lo que se excluyen servicios prestados por amateurs (como blogs personales) y también quedan fuera del procedimiento conductas como el intercambio de archivos en redes P2P por meros usuarios. Se exige que su conducta se realice con ánimo de lucro directo o indirecto o que cause o sea susceptible de causar un perjuicio patrimonial.

8. Otros interesados: se prevé que deberán ser notificados como interesados los titulares de servicios de intermediación de la sociedad de la información que deban, en su caso, colaborar con la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en caso de falta de retirada voluntaria de los contenidos o del servicio infractor por parte del responsable de la vulneración. Estos intermediarios vienen regulados en la Ley 34/2002 y son los siguientes: servicios de acceso a Internet y transmisión; servicios de copia temporal; servicios de alojamiento; servicios de enlace o de motor de búsqueda.

9. Órgano competente: el procedimiento es tramitado por la Sección Segunda de la CPI, que es un órgano colegiado adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y cuyos miembros son funcionarios de alto nivel nombrados por diversos departamentos ministeriales, entre ellos el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –competente en materia de derechos de propiedad intelectual- y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo –competente en materia de telecomunicaciones-. La Presidencia de la Sección Segunda corresponde al Secretario de Estado de Cultura.

SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO

10. El inicio del procedimiento solo puede instarse, es decir, solicitarse, por parte de los titulares de derechos o sus representantes. Esa solicitud o instancia debe reunir una serie de requisitos establecidos en el Real Decreto que se asemejan en cierta medida a los exigidos en los sistemas de notificación y retirada de contenidos vulneradores establecidos en otros países, como en la *Digital Millennium Copyright Act* estadounidense.

11. No obstante, el inicio formal del procedimiento es decidido de oficio y va precedido de una fase de comprobaciones previas dirigidas a verificar la existencia de la vulneración denunciada y a identificar al sujeto o sujetos pasivos vulneradores, así como a los titulares de servicios de intermediación relevantes en cada caso. Las comprobaciones de identificación comprenden la realización de multitud de actividades y la emisión de múltiples requerimientos de información, dirigidos a, entre otros, servicios de alojamiento, de publicidad, de ocultamiento de identidad, agentes registradores, etc. con los que el prestador a identificar ha mantenido o mantiene relaciones de servicio. Ha de destacarse que estos requerimientos han de contar con autorización judicial cuando se solicite la colaboración de un prestador de servicios de la sociedad de la información para identificar al supuesto responsable de una infracción de derechos.
12. Una vez finalizada la fase de comprobaciones previas se formula un Informe de Actuaciones Previas en el que se deja constancia de las verificaciones realizadas cumpliendo con las exigencias establecidas en la normativa sobre procedimiento administrativo para que dicho documento cuente con valor *prima facie* de prueba.
13. Si las comprobaciones han sido negativas, es decir, la vulneración no se ha podido verificar, se procede a dictar un Acuerdo de Archivo de Actuaciones Previas por Desaparición Sobrevenida del objeto del procedimiento.
14. Si las comprobaciones son positivas, es decir, se ha constatado la existencia de la vulneración, se dicta Acuerdo de Inicio por parte de la Sección Segunda de la CPI, es decir, una resolución administrativa, con el siguiente contenido: a) identificación del responsable o responsables de los servicios de la sociedad de la información vulneradores; b) la referencia a los contenidos que se considera son vulnerados por dicho servicio y una referencia a la ubicación en la que se facilitan; c) el requerimiento al responsable del servicio considerado vulnerador de que retire los contenidos correspondientes en un plazo de 48 horas o que alegue lo que estime oportuno, como pueda ser, la existencia de una autorización, un límite legal aplicable o cualquier otra circunstancia en su defensa.
15. El Acuerdo de Inicio es notificado a todas las partes e interesados en el procedimiento y transcurridas 48 horas se procede a comprobar si han sido retirados o no los contenidos, documentándose ello en un Informe de Actuaciones Adicionales.
16. En caso afirmativo, la Sección Segunda archiva el procedimiento sin más trámite, sin perjuicio de contestar cada una de las alegaciones que, en su caso, se hubieran formulado por las partes en la correspondiente Resolución de Archivo.
17. En caso de no retirarse los contenidos, la Sección Segunda formula Propuesta de Resolución definitiva, en la que debe considerar y contestar cada una de las alegaciones que en su caso hayan realizado las partes, proponer una decisión al caso y prever las medidas de colaboración dirigidas a los servicios intermediarios que pudieran ser precisas en caso de que el responsable de la vulneración no acate la Resolución.
18. La Propuesta es notificada a continuación a las partes para que las mismas formulen alegaciones finales, denominadas "conclusiones" en el Real Decreto, en un plazo de cinco días.
19. A la vista de dichas conclusiones, la Sección Segunda dicta Resolución final en la que decide definitivamente el caso, ordenando cuando procede la retirada de los contenidos declarados vulneradores y estableciendo las medidas de colaboración procedentes.

20. Conforme al Real Decreto el responsable del servicio vulnerador tiene 24 horas para retirar los contenidos. Una vez transcurrido ese plazo la CPI comprueba si se ha procedido a la retirada y elabora al efecto un Informe de Actuaciones Finales. En caso afirmativo, se une el Informe al expediente, que se archiva, y se comunica este extremo a las partes.

21. En caso negativo, debe solicitarse autorización judicial para que el órgano judicial autorice las medidas de colaboración que la CPI hubiera previsto en su Resolución, como pueden ser, según los casos, el corte del servicio de alojamiento a la web infractora, el bloqueo de la misma por parte de los operadores de acceso a Internet establecidos en España, la desactivación de los enlaces que dirijan a los contenidos infractores o la desindexación de las URLs en que se hallen los contenidos infractores por parte de servicios de motores de búsqueda.

22. En caso de autorizar el juez la medida, dicha autorización es notificada a las partes, debiendo los servicios de intermediación correspondientes cumplir con la orden de suspensión en un máximo de 72 horas. La duración de esta suspensión es de un año como máximo, sin perjuicio de que pueda levantarse en caso de que la CPI determine que el responsable del servicio vulnerador ha puesto fin a su conducta infractora.

II. VALOR AÑADIDO DEL PROCEDIMIENTO

23. Como es ya lugar común decir, no existe (hasta la fecha) una “bala de plata” que sea capaz por sí sola de atajar los problemas generados por las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

24. Por el contrario, existe cierto consenso en que las actividades “antipiratería” deben descansar en tres pilares fundamentales: la educación y sensibilización; la promoción de una oferta legal ajustada a las nuevas necesidades y demandas de los usuarios; las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto de intervención pública como aquéllas basadas en la autorregulación.

25. No es este el momento para hablar de los dos primeros pilares, por lo que me centraré brevemente en el tercero: las medidas de protección. Dichas medidas abarcan a su vez un amplio espectro de acciones que van desde las acciones de autotutela prejudiciales (requerimientos de cesación), hasta las acciones judiciales civiles y penales, pasando por sistemas de notificación y retirada privados y otros sistemas de autorregulación (“Follow the Money”) en los ámbitos de la publicidad y los medios de pago.

26. Dentro de este abanico de medidas el procedimiento establecido en la Ley 2/2011 no pretende sustituir a las demás vías, sino constituir un valor añadido adicional. En este sentido, la normativa española contempla expresamente que las acciones bajo este procedimiento deben entenderse sin perjuicio de la adopción de acciones civiles o penales y, no es necesario decirlo, sin perjuicio de la utilización de mecanismos de notificación y retirada existentes por parte de los titulares de derechos.

27. Una aproximación superficial al procedimiento pudiera generar la percepción de que constituye un mero sistema de notificación y retirada, con la particularidad de que existe una intervención pública.

28. Sin embargo, el procedimiento aporta un valor añadido que va mucho más allá de un sistema de tales características.

29. En este sentido, el procedimiento aporta los siguientes elementos de valor añadido:

- La identificación de los responsables de la vulneración y de otros terceros interesados en el procedimiento. Debe tenerse en cuenta que el anonimato en Internet de los titulares de webs infractoras supone una de sus mejores “protecciones” frente a la acción de la Ley, por lo que su identificación fehaciente supone un gran paso para que respondan de sus ilícitos y conlleva en numerosas ocasiones que voluntariamente cierren las webs que vinieran manteniendo.
- La intervención de una autoridad pública competente que valora todos los argumentos y alegaciones presentados por las partes, en el marco de un procedimiento contradictorio y plenamente respetuoso a los principios de debido proceso.
- La determinación, en su caso, por parte de una autoridad pública competente de la existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual, mediante una resolución administrativa detalladamente motivada y justificada.
- La orden de retirada de los contenidos o de inhabilitar el acceso incluye, asimismo, la obligación de abstenerse a volver a ofrecer el mismo contenido.
- La inmediata adopción de medidas de interrupción o suspensión, por parte de servicios de intermediación, en caso de que el responsable de la vulneración no proceda a la retirada de los contenidos una vez resuelto definitivamente el caso.
- La generación de conocimiento efectivo en terceros servicios intermediarios de la existencia de conductas vulneradoras por parte de clientes de sus servicios, lo que implica para ellos un deber de diligencia para desactivar permanentemente el acceso a los contenidos vulneradores si no se produce una retirada voluntaria de los contenidos.

30. Por tanto, el procedimiento no debe verse de manera aislada, sino como un elemento más en la caja de herramientas a disposición de los titulares de derechos, que deben optar en cada caso por la combinación de medidas más exitosa y eficiente.

III. HITOS DESTACABLES EN LA EXPERIENCIA TENIDA HASTA AHORA Y OBSTÁCULOS DETECTADOS

31. Desde que el procedimiento entró en vigor el 1 de marzo de 2012 se han presentado ante la CPI alrededor de 400 instancias de inicio, respecto de las que se han realizado comprobaciones previas en todas de ellas [datos a fecha de diciembre de 2013].

32. De esas 400 instancias más del 80% han sido ya debidamente procesadas y finalizadas (unas 335), estando el 20% restante en fase de comprobaciones previas. Cerca de un 50% fue archivado debido a diversas razones: primero, por tratarse de instancias intencionadamente defectuosas dirigidas a tratar de colapsar el funcionamiento de la Comisión o, segundo, por otras causas, como, por ejemplo, el intento de emplear el procedimiento para fines extraños al mismo (identificación de usuarios P2P) o la presentación de solicitudes frente a usos de obras protegidas claramente amparados por la ley (aplicación de límites).

33. El resto de casos ha dado lugar a archivos por desaparición sobrevenida de la infracción (más de 20) o inicios de procedimientos formales (cerca de 60) que han terminado todos (100%) en retiradas voluntarias de los contenidos (afectando a más de 90 webs e incluyendo el cierre total de unas 18 de ellas) sin necesidad de ejecutar las medidas de suspensión por parte de los servicios de intermediación de Internet.

34. La mayoría de decisiones en procedimientos formales han adoptado la forma de resoluciones de archivo por retirada voluntaria tras el primer requerimiento para ello emitido por la Comisión. Una docena de casos ha finalizado con Resolución final definitiva.

35. En estos procedimientos iniciados formalmente la Comisión ha tenido ocasión de ir asentando varios criterios sustantivos:

- Ha aplicado al terreno de los derechos de autor la doctrina establecida por parte del Tribunal Supremo español en materia de “conocimiento efectivo” de la existencia de vulneraciones por parte de servicios inicialmente considerados como servicios de intermediación (webs de enlaces);¹
- Ha aplicado la doctrina desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la distinción entre servicios técnicos, pasivos y neutrales de intermediación y servicios responsables de los contenidos por desarrollar una conducta activa que les permite controlar o conocer los contenidos infractores²;
- Ha considerado que en determinadas circunstancias los responsables de webs de enlaces profundos o de enlaces P2P que localizan de manera sistemática, activa y con conocimiento, contenidos ofrecidos ilícitamente, vulneran los derechos exclusivos de explotación y de comunicación pública, y, por tanto, han de considerarse como responsables de la vulneración y no como meros intermediarios o terceros.

36. En cuanto a los obstáculos detectados, se señalan principalmente los siguientes:

- La ausencia de políticas de exactitud de datos de registro de dominios genéricos de Internet (como el “.com”), lo que dificulta enormemente la identificación de sus titulares, en especial cuando se emplean servicios de alojamiento, publicidad y pagos situados en el extranjero. En contraste a esa situación, debe mencionarse el marco aplicable al “.es” que garantiza una exacta identificación de su titular so pena de cancelar el dominio tras un procedimiento rápido y contradictorio;
- La utilización masiva de servicios de privacidad o de ocultamiento de datos de identificación en los dominios genéricos de Internet;
- La limitación de las medidas de colaboración a medidas dirigidas a servicios de intermediación técnicos, sin abarcar servicios de pagos o de publicidad online;
- La excesiva focalización del procedimiento en obras individuales, sin ser posible actualmente establecer sistemas de muestreo o de indicios en relación con obras o prestaciones vulneradas en similares circunstancias a las investigadas en cada caso;
- La ausencia de requisitos previos a la instancia del inicio del procedimiento que exigieran un mínimo de esfuerzo de autotutela por parte de los titulares afectados o de un nivel mínimo de relevancia de la infracción detectada en términos de número de obras o prestaciones o audiencia de la web infractora.

¹ Cfr. entre otras, la Sentencia de la Sala Civil 72/2011 de 10 de febrero de 2011.

² Cfr. entre otras, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, asunto C-324/09.

IV. PRÓXIMOS PASOS

37. Consciente de las dificultades detectadas, el Gobierno español está actuando en dos frentes principales:

- Por un lado, en promover un marco más equilibrado en materia de identificación de titulares de nombres de dominio genéricos que desarrollan una actividad económica, realizando acciones bilaterales y en el seno de ICANN.
- Por otro lado, impulsando reformas en el marco normativo vigente:
 - a) Impulsando un proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que introducirá las siguientes mejoras:
 - Se aclara que las webs de enlaces sofisticadas incurren en una explotación económica de las obras que localizan cuando presenten ciertas características;
 - Se habilita a la CPI a ampliar el espectro de obras o prestaciones a proteger en cada expediente;
 - Se establecen requisitos mínimos de significación de la vulneración y de esfuerzo de autotutela previos;
 - Se amplía la paleta de medidas de colaboración a los proveedores de servicios de publicidad y de pagos electrónicos – impulsando al tiempo que se alcancen soluciones de autorregulación en dichos ámbitos;
 - Se establecen sanciones administrativas para responsables de vulneraciones reincidentes;
 - Se promueve la autorregulación de los intermediarios técnicos, de pagos y de publicidad;
 - Se mejoran las medidas procesales civiles de identificación de infractores a gran escala.
 - b) Tramitando una reforma del Código Penal que cierra la laguna representada por la ausencia de persecución penal de las conductas de localización sofisticada de contenidos infractores en Internet realizadas con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero.

[Fin del documento]