

SISTEMAS P2P.
COMENTARIO A METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS, INC.,
ET AL. V. GROKSTER LTD., ET AL.

Paula Jaramillo Gajardo

Abogada y Candidata a Magíster en Derecho, Universidad de Chile
Investigadora Centro de Estudios en Derecho Informático

Claudio Ruiz Gallardo

Ayudante Derecho Constitucional, Universidad de Chile
Profesor Teoría de la Constitución, Universidad Nacional Andrés Bello

El siempre presente conflicto de los derechos de autor se pone de manifiesto también en la red, a través del intercambio de archivos persona a persona (p2p) utilizando programas computacionales especialmente diseñados para ello. Estos archivos, que pueden consistir en texto, como es el caso de libros en formato electrónico, música, imágenes y tantos otros, son intercambiados sencillamente y en grandes volúmenes a través de la red Internet; si bien estas facilidades pueden eventualmente prestarse para vulneraciones a la propiedad intelectual, debe reconocerse, tal como lo hace la sentencia que hemos traducido al español, la efectividad de este medio para difundir la cultura y las obras que se encuentren en el dominio público o respecto de las cuales haya mediado autorización por parte de sus titulares, a un muy bajo costo y a altas velocidades de dispersión.

En el caso de que trata esta sentencia existen numerosos demandantes, los que fueron agrupados bajo la calificación de "Titulares de Derechos de Autor", y entre los que se cuentan, por una parte, poderosas compañías de la industria cinematográfica americana tales como Disney, Columbia, Paramount, Twentieth Century Fox, Universal, Warner Brothers, además de la Metro Goldwyn Mayer; y por otra, las disqueras WEA, RCA, BMG, Sony, Virgin, Walt Disney Warner Music, Capitol y Motown, por nombrar algunas de ellas. Plantean la acción, sobre la que se pronuncia la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, señalando que ellos controlarían la mayor parte del universo de obras musicales y cinematográficas que se encuentran protegidas por el derecho de autor en los Estados Unidos, y en que precisamente este derecho estaría siendo violentado a través de la utilización de programas computacionales del

tipo p2p, suministrados por los "Distribuidores de Programas", parte que en esta causa está conformada por las empresas Grokster y Streamcast.

Es interesante señalar que en este caso se persigue imputar una responsabilidad indirecta o secundaria a los Distribuidores de Programas p2p, ya que a través de estos programas de obtención gratuita permiten a sus usuarios intercambiar archivos atentando contra los derechos de autor que detentan los demandantes. Con este fin se invocan dos teorías del Derecho Americano: *Contributory Copyright Infringement* y *Vicarious Copyright Infringement*, las que hemos traducido como "Infracción Concurrente al Derecho de Autor" e "Infracción Indirecta al Derecho de Autor", respectivamente; ambas han sido objeto de un profundo análisis por parte de la Corte, basándose para ello en los requisitos de configuración que deben concurrir a su respecto. Además la Corte se refiere brevemente a una tercera teoría, que bautizamos como "Hacer la vista gorda frente al incumplimiento" (*Turning a Blind Eye on Infringement*), estrechamente relacionada con la de la "Infracción Indirecta al Derecho de Autor".

Del fondo del asunto también se debe destacar el trabajo de la Corte californiana en cuanto al análisis del funcionamiento de las redes p2p, ya sea a través de sistemas de índices centralizados, descentralizados, y "supernodo" también conocido como tecnología "Fast Track". Este análisis resulta fundamental a la luz del siempre presente caso Napster, verdadero hito de referencia a la hora de analizar otros casos en que se discute acerca de los sistemas p2p y su relación con el derecho de autor, ya que nos permite determinar con exactitud qué grado de responsabilidad puede haber a los Distribuidores de Software en atención a su capacidad de control y supervisión de dichos índices, que pueden contener obras protegidas por este derecho de autor, además de entregar mayor claridad acerca de quién detenta la calidad de cliente o usuario, y quién la de servidor o suministrador de los contenidos cuestionados.

Precisamente atendiendo a estos elementos de supervisión y control, y a la luz del exhaustivo análisis de los elementos de cada una de las teorías invocadas para perseguir la responsabilidad de los Distribuidores, es que la Corte de Apelaciones determina que es sumamente difícil atribuirles responsabilidad a los demandados por infracción a los derechos de propiedad intelectual, toda vez que estos intervienen escasamente en el funcionamiento del sistema, el que más bien queda entregado a la actividad de los propios usuarios de los programas del tipo p2p.

Como se sabe, de acuerdo a las reglas del proceso estadounidense existe un recurso denominado *certiorari*, que permite a la Corte Suprema decidir en forma discrecional qué casos merecen ser revisados luego de fallada la apelación respectiva cuando el caso implica una cuestión federal suficientemente significativa para el interés público.

En razón de lo anterior, el viernes 10 de diciembre de 2004¹ la Corte Suprema de justicia concedió el *certiorari* para el caso MGM v. Grokster, lo que supone por un lado un paso importante para los Titulares de Derechos de Autor, pero por otro, que la Corte considera que este caso tiene relevancia significativa para el interés público, por lo que con su resolución sentará jurisprudencia en torno a este sistema de intercambio de archivos persona a persona.

En estos términos, la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito destaca por la sofisticación de sus argumentos como también por la correcta ponderación de los intereses en conflicto. Identifica el problema tanto jurídico como político subyacente entre la protección en ambientes digitales de los derechos de los titulares de derecho de autor, y por otro lado la relevancia que tiene para la sociedad actual la protección y el resguardo de la innovación tecnológica. Si lográsemos traspapelar el contenido de este fallo a la realidad nacional, uno de los mayores escollos sería detectar qué legislación sería aplicable en estos casos. Con una Ley de Propiedad Intelectual que no está acorde ni con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ni menos con la justa ponderación entre los legítimos derechos de los titulares de derecho de autor y la protección de la innovación tecnológica en términos de la creación de sistemas computacionales que aportan eficiencia en los intercambios en la red, la difusión de ideas y contenidos y la construcción de un acervo cultural, surgen dudas acerca de la forma en la que este caso sería planteado y acerca de los intereses que se plantearían en conflicto. Ciertamente parece difícil visualizar la resolución de este problema desde la perspectiva de, primero, una correcta caracterización técnica de los sistemas de intercambio persona a persona y segundo, detectando la importancia de la protección de la innovación tecnológica. En definitiva, esperamos que el esfuerzo de la Corte de Apelaciones del noveno circuito mostrado en este caso pueda servir de guía para la interpretación y resolución de casos similares que deban ser resueltos en un futuro próximo por parte de nuestros tribunales.

CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS, INC., ET AL.

v.

GROKSTER LTD., ET AL.

Apelación proveniente de la Corte de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito Central de California
Preside el Juez de Distrito Stephen V. Wilson

Expuesta y Conocida
3 de febrero de 2004 - Pasadena, California

Presentada el 19 de agosto de 2004

Ante: Robert Boochever, John T. Noonan, y
Sydney R. Thomas, Jueces de Circuito.

Opinión a cargo del Juez Thomas.

THOMAS, Juez de Circuito:

¹ [<http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/121004pzn.pdf>]

OPINIÓN²

Esta apelación presenta la interrogante de determinar si los distribuidores de programas del tipo persona a persona (*peer to peer* o *p2p*) destinado a compartir archivos computacionales pueden verse obligados concurrente o indirectamente por infracciones a la propiedad intelectual cometidas por sus usuarios. Bajo las circunstancias que este caso presenta, concluimos que los demandados no son responsables de la infracción al derecho de propiedad intelectual por culpa concurrente e indirecta y se confirma la concesión parcial otorgada por la Corte de Distrito en juicio sumario.

I. ANTECEDENTES

Desde la aparición del pianista, cada nueva manera de reproducir el sonido ha provocado un acorde disonante para los titulares de derechos de propiedad intelectual, volcándose frecuentemente en una litigación federal. Esta apelación es la última repetición de ese conflicto recurrente, y una más de la continua serie de demandas entre la industria disquera y los distribuidores de programas computacionales que permiten compartir archivos.

Los demandantes en los casos acumulados («Titulares de Derechos de Autor») son compositores, editores musicales, y estudios cinematográficos quienes, según su propia descripción, «poseen o controlan la gran mayoría de las películas y grabaciones musicales sujetas al derecho de autor en los Estados Unidos».³ Los demandados Grokster Ltda. y StreamCast Networks, Inc. («Distribuidores de Programas») son compañías que distribuyen gratuitamente programas que permiten a los usuarios compartir archivos computacionales con otros, incluyendo música y películas digitalizadas. Los Titulares de Derechos de Autor alegan que más del 90% de los archivos intercambiados por medio del programa p2p distribuido por los demandados involucran material protegido por el derecho de autor, 70% del cual es de propiedad de los Titulares de Derechos de Autor. De esta forma sostienen que los Distribuidores de Programas son responsables por la infracción concurrente e indirecta al derecho de autor de conformidad al 17 U.S.C. §§ 501-13 (2000), en virtud del cual los Titulares de Derechos de Autor tienen derecho a ser compensados monetariamente y a que se ponga término al hecho conflictivo. La Corte de Distrito confirió a los Distribuidores de Programas juicio sumario parcial tanto en cuanto a la existencia de la responsabilidad como de la obligación surgida respecto de sus actuales actividades y certificó las materias resueltas para la apelación consecuente al Fed. R. Civ. P. 54(b). *MetroGoldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 259 F. Supp. 2º 1029 (C.D. Cal. 2003) («*Grokster I*»).

Para analizar apropiadamente los temas legales, es necesaria una comprensión rudimentaria del programa p2p, particularmente porque el compartir archivos persona a persona difiere de los típicos usos de Internet. En una transacción rutinaria en Internet, un usuario se conectará a través de la red con un sitio web para obtener información o realizar una transacción comercial. En términos computacionales, el computador personal usado por el consumidor es considerado «cliente» y el computador que alberga la página web es el «servidor». El cliente obtiene información de una fuente centralizada llamada servidor.

En una red de distribución de persona a persona la información disponible para su acceso no reside en un servidor central. Ningún computador contiene toda la información disponible para todos los usuarios. Más bien cada computador hace que la información se encuentre disponible para todos los otros computadores conectados a la red persona a persona. En otras palabras, en la red p2p cada computador es a la vez un servidor y un cliente.

Ya que en la red persona a persona la información se encuentra descentralizada, el programa debe proveer algún método de catalogación de la información disponible para que los usuarios puedan acceder a ella. El programa funciona conectando, vía Internet, a otros usuarios del mismo programa o de uno similar. En un momento dado, la red se conforma de otros usuarios del mismo programa o de uno similar que se encuentren en línea al mismo tiempo. De esta manera, el contar con un índice de los archivos disponibles es un componente crítico de las redes para compartir archivos de persona a persona.

Actualmente, existen tres métodos distintos de indexación: (1) un sistema centralizado de indexación, que mantiene una lista de los archivos disponibles en uno o más servidores centralizados; (2) un sistema de indexación totalmente descentralizado, en el cual cada computador mantiene una lista de archivos disponibles en ese computador solamente, y (3) un sistema «superno», en el que un determinado número de computadores actúan como servidores de indexación.⁴

El primer sistema Napster empleaba un programa de indexación de arquitectura propietaria y centralizada en el que un índice colectivo de archivos disponibles eran mantenidos en servidores que él mismo poseía y operaba. Si un usuario deseaba obtener una copia digital de una grabación debía transmitir una petición de búsqueda al servidor de Napster, el programa efectuaría una búsqueda de texto en el índice centralizado para encontrar archivos coincidentes, y los resultados de dicha búsqueda serían transmitidos al usuario requirente. Si los resultados mostraban que otro usuario de Napster estaba registrado en su servidor ofreciendo compartir la grabación requerida, el usuario requirente podía entonces conectarse directamente con el usuario oferente y descargar de esta forma el archivo de música.⁵

² N. del T: Para una acertada comprensión de la presente traducción debe dejarse previamente sentado que se ha dado al vocablo *copyright* el sentido de *derecho de autor* y/o *propiedad intelectual* en un sentido lato. Usualmente se entiende el *copyright* americano de manera más restringida, como referido al derecho de control de la reproducción que ciertos sujetos detentan sobre una propiedad intelectual determinada.

³ Los demandantes en el caso *Leiber* representan una clase certificada de más de 27.000 compositores y editores musicales. Los demandantes en el caso *MGM* incluyen a la gran mayoría de los estudios cinematográficos y de las compañías de grabación.

⁴ Esta es una visión extremadamente simplificada de la red para compartir archivos de persona a persona. Hay disponibles una gran cantidad de descripciones más completas. Ver, e.g., Yoichi Benkler, *Coasés Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm*, 112 Yale L.J. 369, 396-400 (2002); Jesse M. Feder, *Is Betamax Obsolete? Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. in the Age of Napster*, 37 Creighton L. Rev. 859, 862-68 (2004).

⁵ Una descripción más completa del sistema Napster se encuentra en *A&M Records v. Napster*, 239 F.3d 1004, 1011-12 (9th Cir. 2001) («*Napster I*») y *A&M Records v. Napster*, 114 F. Supp. 2d 896, 905-08 (N.D. Cal. 2000). El sistema Napster como se describe en esta opinión y en los casos Napster ya no está siendo usado por la compañía que compró los activos de Napster.

Bajo un modelo descentralizado, cada usuario sólo mantiene un índice de aquellos archivos que desea poner a disposición de los demás usuarios de la red. Bajo este modelo el programa transmite una solicitud de búsqueda a todos los computadores conectados a la red y se realiza una búsqueda en los índices individuales de archivos y los resultados colectivos son devueltos al computador requirente. Este modelo es empleado en el sistema de programa Gnutella y es la arquitectura actualmente utilizada por el demandado StreamCast. Gnutella es un programa de código abierto, lo que significa que el código fuente está o en el dominio público o se encuentra protegido por el derecho de autor y es distribuido bajo una licencia de código abierto que permite la modificación del programa, sujeto a algunas restricciones.

El tercer tipo de red para compartir archivos de persona a persona hoy en día es el modelo de "supernodo", en el cual un determinado número de computadores seleccionados en una red son designados para ser servidores de indexación. El usuario que inicia la búsqueda de un archivo se conecta con el supernodo que sea más fácilmente accesible, el que conduce la búsqueda de sus índices y provee de resultados al usuario. Cualquier computador en la red puede funcionar como un supernodo si cuenta con los requerimientos técnicos, tales como velocidad de procesamiento. La arquitectura de "supernodo" fue desarrollada por KaZaa BV, una empresa holandesa, y licenciado bajo el nombre de tecnología "FastTrack".⁶

Tanto Grokster como StreamCast inicialmente usaron la tecnología FastTrack. Sin embargo, StreamCast sostiene un conflicto sobre licencias con KaZaa, y ahora usa su propia versión del código abierto Gnutella llamada "Morpheus". Los usuarios de StreamCast se conectan con otros usuarios del programa para compartir archivos persona a persona basados en Gnutella.⁷ Tanto Grokster como StreamCast distribuyen sus distintos programas de manera gratuita. Una vez descargados en el computador del usuario, el programa le permite al usuario participar en las respectivas redes para compartir archivos persona a persona a través de Internet.⁸

Los usuarios del programa comparten audio digital, videos, fotografías, y archivos de texto. Algunos de los archivos están amparados por el derecho de autor y son compartidos sin autorización, otros no están amparados por este derecho (cual es el caso de los trabajos de dominio público), e incluso otros están amparados por él, pero sus titulares han autorizado la distribución de los trabajos a través de redes de usuarios de programas p2p. Los Titulares de Derechos de Autor señalan, sin una oposición seria por parte de los Distribuidores de Progra-

⁶ Desde que comenzó el litigio en este caso, el control del programa FastTrack pasó de Kazaa a Sharman Networks. KaZaa fue mencionado como uno de los demandados en esta acción, pero finalmente dejó de defenderse y el juicio en rebeldía fue registrado en su contra.

⁷ Los propietarios del programa FastTrack exitosamente lograron evitar que los usuarios de la versión FastTrack de StreamCast fueran susceptibles de conectarse con los usuarios del FastTrack de Grokster y Kazaa al utilizar una versión actualizada del programa que no fue enviada a los usuarios de StreamCast. Las actualizaciones de los programas para compartir archivos de persona a persona pueden ser codificados de tal manera que se pueda evitar que aquellos que no acepten la actualización se comuniquen con aquellos que sí lo hicieron, pero aun así esos usuarios que no aceptaron la actualización pueden seguir siendo capaces de comunicarse con los demás. Los registros indican que esto ya ha ocurrido con una cierta cantidad de usuarios no actualizados que siguen siendo capaces de comunicarse y compartir archivos con los demás.

⁸ Una descripción más detallada de cada sistema se contiene en la opinión de la Corte de Distrito en este caso. *Grokster I*, 259 F. Supp. 2º, 1031-33.

mas, que la gran mayoría de los archivos son ilegalmente intercambiados, violando la ley de propiedad intelectual.

II. ANÁLISIS

El problema de la infracción directa al derecho de autor no es materia en este caso. Más bien, lo que los Titulares de Derechos de Autor sostienen es que los Distribuidores de Programas son responsables por la infracción al derecho de autor cometida por los usuarios del programa. Los Titulares de Derechos de Autor confían en dos reconocidas teorías de la responsabilidad secundaria por infracción al derecho de autor: infracción concurrente al derecho de autor e infracción indirecta al derecho de autor. *Ellison v. Robertson*, 357 F.3º 1072, 1076 (9º Cir. 2004). Concordamos con el bien razonado análisis de la Corte de Distrito en que las actuales actividades de los Distribuidores de Programas no dan lugar a la responsabilidad bajo ninguna de las dos teorías.

A. Infracción Concurrente al Derecho de Autor

[1] Los tres elementos necesarios para probar la responsabilidad del demandado bajo la teoría de la infracción concurrente al derecho de autor son: (1) infracción directa por parte de un infractor primario, (2) conocimiento de la infracción, y (3) contribución material a la infracción. Id. El elemento de infracción directa no se encuentra en disputa en este caso.

I. Conocimiento

Cualquier examen de la infracción concurrente al derecho de autor debe ser hecho en base al caso guía de *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984) ("*Sony Betamax*"). En *Sony-Betamax*, la Corte Suprema sostuvo que la venta de grabadores de cintas de video no podía dar lugar a responsabilidad por infracción concurrente de la propiedad intelectual aun cuando el demandado supiera que las máquinas estaban siendo usadas para cometer infracciones. Analizando los contornos de la infracción concurrente a la propiedad intelectual, la Corte Suprema se basó en la doctrina del "artículo principal de comercio" ("staple article of commerce") de la ley de patentes. Id. en 440-42. Bajo esta doctrina, sería suficiente para desestimar una demanda de infracción concurrente al derecho de autor que el demandado demostrara que el producto fuese "capaz de tener usos no infractores significativos sustancial o comercialmente". Aplicando esta doctrina, la Corte sostuvo que toda vez que el grabador de cintas de video de Sony Betamax era capaz de tener usos no infractores comercialmente significativos, el "conocimiento implícito" de la actividad infractora no podía ser imputado aunque Sony supiera que los grabadores, como cuestión general, podían ser usados para infringir. Id. en 442.

[2] En *Napster I*, interpretamos *Sony-Betamax* para aplicar el elemento conocimiento de la infracción concurrente al derecho de autor. *Napster I* sostuvo que si un demandado demostraba que su producto era capaz de tener usos no infractores sustanciales o comercialmente significativos, entonces el conocimiento implícito de la infracción no podía serle imputado. Más

bien, si el uso no infractor sustancial era demostrado, el titular del derecho de propiedad intelectual podría ser requerido para que demostrara que el demandado tenía un conocimiento razonable de los archivos específicamente infringidos.⁹ *Napster I*, 239 F.3d en 1027; ver también *A&M Records v. Napster*, 284 F.3º 1091, 1095-96 (9º Cir. 2002) ("*Napster II*").¹⁰

De este modo, en atención a analizar el elemento requerido del conocimiento de la infracción, primero debemos determinar qué nivel de conocimiento es requerido. Si el producto en cuestión no es capaz de tener usos no infractores significativos sustancial o comercialmente, entonces el titular del derecho de autor sólo necesita demostrar que el demandado tuvo un conocimiento implícito de la infracción. Por otra parte, si el producto en cuestión era capaz de tener usos no infractores que fueran sustancial o comercialmente significativos, entonces el titular del derecho de autor debe demostrar que el demandado tuvo un razonable conocimiento de los archivos específicamente infringidos y estando en conocimiento no logró actuar para evitar la infracción. Ver *Napster I*, 239 F.3d en 1027.

[3] En este caso, la Corte de Distrito consideró que no se encontraba en disputa el que el programa distribuido por cada demandado era capaz de tener usos no infractores sustanciales. *Grokster I*, 259 F. Supp. 2d en 1035. Una rigurosa revisión al expediente indica que no hay pruebas tangibles de un uso incorrecto del material. En efecto, los Distribuidores de Programas presentaron numerosas declaraciones de personas que permiten que su trabajo sea distribuido a través del programa, o de quienes lo usan para distribuir trabajos de dominio público. Ver *id.* Un contundente ejemplo dado por los Distribuidores de Programas es el de la popular banda Wilco, a quienes su compañía disquera les negó la salida al mercado de uno de sus álbumes afirmando que no tenía potencial comercial. Wilco adquirió el trabajo a la casa disquera e hizo que el álbum estuviera disponible en Internet para ser gratuitamente descargado, tanto desde su propio sitio web como a través de las redes de usuarios del programa. La consecuencia fue un masivo interés y, como resultado, Wilco obtuvo otro contrato de grabación. Otros artistas han estrenado sus trabajos a través de redes de usuarios. De hecho, los expedientes indican que miles de otros grupos musicales han autorizado la libre distribución de su música a través de Internet. Además de la música, el programa ha sido usado para

⁹ En suma, el examen adoptado en *Napster I* por los demandados cuyos productos eran capaces de tener usos no infractores significativos sustancial o comercialmente es que "la responsabilidad potencialmente concurrente puede ser impuesta hasta el punto que el demandado (1) reciba conocimiento razonable de los archivos específicamente infringidos. . . ; (2) conozca o deba conocer que dichos archivos se encuentran disponibles en el sistema Napster; y (3) no logre prevenir la distribución viral de los trabajos". 239 F.3d en 1027. En esta disyuntiva, sin embargo, nos enfocaremos en el estándar de conocimiento que debe aplicarse.

¹⁰ Después de que *Napster I* fue resuelto, la Corte de Distrito solicitó a los demandantes que pusieran en conocimiento los archivos específicamente infringidos, y luego le solicitaron a Napster que continuamente buscara en sus índices y bloqueara todos los archivos que contuvieran los particulares trabajos en cuestión. *Napster II*, 284 F.3d en 1095-96. Los demandantes apelaron, argumentando que "debería solicitarse a Napster que buscara y bloqueara todos los archivos que contuvieran algún trabajo amparado por el derecho de autor, y no sólo aquellos trabajos en que los respectivos demandantes hubiesen sido capaces de entregar el correspondiente nombre del archivo" *Id.* en 1096. Consideramos que la Corte de Distrito no ha "cometido ningún error de derecho o abusado de su discrecionalidad," *id.*, y que "la solicitud de aviso se ajusta a derecho y sigue la tendencia que sostenemos de que los demandantes tienen la carga de proveer de la información a Napster acerca de los trabajos amparados por el derecho de autor y de los archivos que contienen dichos trabajos disponibles en el sistema Napster, antes de que este último tenga el deber de deshabilitar el acceso al contenido ofensivo." *Id.*

compartir miles de trabajos literarios que se encuentran en el dominio público que se encuentran disponibles a través del Proyecto Gutenberg así como también películas históricas de dominio público liberadas por el Archivo Prelinger. En resumen, desde la evidencia presentada, la Corte de Distrito concluyó muy correctamente que el programa era capaz de tener usos no infractores sustanciales y, consecuentemente, que la doctrina *Sony-Betamax* era aplicable.

[4] Los Titulares de Derechos de Autor no proporcionaron evidencia alguna que contradijera estas declaraciones. Más bien, los Titulares de Derechos de Autor argumentan que la evidencia establece que la mayoría de los usos que se le dan al programa constituyen infracción a la propiedad intelectual. Este argumento no comprende el estándar *Sony* tal como fue construido en *Napster I*, el que enfatizó que en orden a aplicar las limitaciones impuestas por *Sony*, un producto sólo necesita ser capaz de tener usos no infractores sustanciales. *Napster I*, 239 F.3º en 1021.¹¹

En este caso, los Distribuidores de Programas no sólo han demostrado que sus productos son capaces de tener usos no infractores sustanciales,¹² sino además han demostrado que esos usos tienen viabilidad comercial. De este modo, aplicando *Napster I*, *Napster II*, y *Sony-Betamax* al caso, la Corte de Distrito correctamente concluyó que los Distribuidores de Programas habían establecido que sus productos eran capaces de tener usos no infractores de la propiedad intelectual significativos sustancial o comercialmente. Por consiguiente, la Corte de Distrito razonó correctamente que, los Distribuidores de Programas no podían ser responsabilizados por conocimiento implícito de la infracción, y los Titulares de Derechos de Autor fueron requeridos para que demostraran que los demandados tenían un conocimiento razonable de la infracción específica para satisfacer el umbral requerido de conocimiento.

[5] Habiendo determinado que se aplica aquí el requisito de "conocimiento razonable de la infracción específica", debemos ahora entonces decidir si los Titulares de Derechos de Autor han planteado suficientes pruebas del hecho material para satisfacer ese estándar más alto. Tal como concluyó correctamente la Corte de Distrito, la época en que dicho conocimiento fue obtenido es significativo. Ya que la infracción concurrente al derecho de autor requiere de conocimiento y de contribución material, los Titulares de Derechos de Autor fueron llamados a demostrar que los Distribuidores de Programas tenían "conocimiento espe-

¹¹ Estamos conscientes de que el Séptimo Circuito ha entendido de manera muy distinta el estándar de uso no infractor sustancial de *Sony*. Ver juicio de Propiedad Intelectual *Aimster*, 334 F.3º 643, 651 (7º Cir. 2003). Se determina que un factor adicional importante es cuán "probables" son los usos no infractores de un producto. *Id.* en 653. Los Titulares de Derechos de Autor nos instan a adoptar la lógica *Aimster*. Sin embargo, *Aimster* se funda en un desacuerdo fundamental con la lectura de *Sony-Betamax* hecha en *Napster I*. No somos libres de rechazar nuestro propio precedente obligatorio de Circuito. Ver *Montana v. Johnson*, 738 F.2º 1074, 1077 (9º Cir. 1984) (sosteniendo que sólo esta corte en pleno puede invalidar una decisión anterior adoptada por ella). Y aun si fuésemos libres para hacerlo, no entendemos la aseveración de *Sony-Betamax* tan limitadamente como lo hace el Séptimo Circuito. No obstante, no resulta claro que la aplicación de la lógica *Aimster* pudiera asistir a los Titulares de Derechos de autor aquí. Implícito en el análisis *Aimster* está el que el descubrimiento de un uso no infractor sustancial, incluyendo el uso potencial, sería fatal para una demanda de infracción concurrente, sin importar el nivel de conocimiento que tuviese el demandado. En *Aimster*, no se ofreció prueba alguna de ningún uso no infractor del producto.

¹² Efectivamente, aun con un nivel de 10% de uso legítimo, según lo afirmado por los propios Titulares de Derechos de Autor, el volumen de uso indicaría un mínimo de cientos de miles de intercambios de archivos que son legítimos.

cífico de la infracción a la época en que contribuyeron a ella, y no lograron actuar teniendo esa información". *Grokster I*, 259 F. Supp. 2º en 1036 (citando a *Napster I*, 239 F.3d en 1021). Tal como la Corte de Distrito correctamente observó, y como nosotros explicamos adicionalmente en nuestra discusión acerca de la contribución material, "Los avisos de infracción de conducta por parte de los demandantes son irrelevantes", porque "llegaron cuando los demandados nada hacían para facilitar, y nada pudieron hacer para detener, la alegada infracción" del contenido específico protegido por el derecho de autor. Id. en 1037. Ver *Napster II*, 284 F.3d en 1096 ("Sobre los demandantes recae la carga de notificar a Napster acerca de los trabajos que se encuentran protegidos por el derecho de autor y de los archivos que contienen tales trabajos disponibles en el sistema Napster antes de que este último tenga el deber de deshabilitar el acceso al contenido ofensivo.") (se omiten las citas al interior del párrafo) (énfasis agregado).

[6] En el contexto de este caso, el diseño del programa es de gran importancia. Tal como lo hemos discutido en *Napster I* y *Napster II*, el programa empleaba una serie de servidores centralizados que mantenían un índice de archivos disponibles. En contraste, bajo los sistemas descentralizados de StreamCast, red tipo Gnutella y el casi descentralizado de Grokster, supernodo, red tipo Kazaa, no se mantiene un índice central. Por cierto, en el presente caso, ni StreamCast ni Grokster mantienen control sobre archivos indexados. Como observó la Corte de Distrito, aun si los Distribuidores de Programas hubieran "cerrado sus puertas y desactivado todas las computadoras bajo su control, los usuarios de sus productos podrían haber continuado compartiendo archivos con una pequeña o nula interrupción". *Grokster I*, 259 F. Supp. 2d en 1041.

[7] En consecuencia, estamos de acuerdo con la Corte de Distrito en cuanto a que a los Distribuidores de Programas les fuera otorgado el derecho para ir a juicio sumario parcial en lo relativo al elemento conocimiento.

2. Contribución Material

También estamos de acuerdo con la Corte de Distrito en que respecto a sus actuales distribuciones de programas y actividades relacionadas, los demandados no contribuyen materialmente a la infracción de la propiedad intelectual.

En *Napster I*, después de narrar los descubrimientos fácticos de la Corte de Distrito, sostuvimos que había contribución material toda vez que "Napster es un servicio integrado". 239 F.3º en 1022. Nosotros "concordamos con que Napster provee el sitio y las facilidades para la infracción directa". Id. Adicionalmente citamos la aseveración de *Netcom*, que encontró "participación sustancial" basado en la "imposibilidad de Netcom de cancelar los mensajes infractores [de los usuarios] y así consecuentemente detener el hecho de que una copia infractora fuera mundialmente distribuida". Id. (citando *Religious Tech. Ctr. v. Netcom OnLine Communication Servs.*, 907 F. Supp. 1361, 1372 (N.D. Cal. 1995)) (alteración en el original). También hemos encontrado contribución material en aquellos casos en que un demandado operaba una "swap meet"¹³ en que los productos infractores eran vendidos y se entregaban

¹³ N. del T.: Un *swap meet* es un tipo de mercado informal, en el cual se intercambian productos de segunda mano, antigüedades y productos difíciles de encontrar en el mercado formal en general. En Estados Unidos son muy populares.

materiales, estacionamiento y publicidad. *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3º 259, 261, 264 (9º Cir. 1996).

Según lo indicado en los autos, los Distribuidores de Programas no proveen el "sitio ni las facilidades" para la infracción, y no contribuyen materialmente de ninguna otra forma a la infracción directa. Los mensajes infractores o los directorios de archivos no se albergan en los computadores de los demandados, ni los demandados tienen la facultad de suspender las cuentas de los usuarios. *Grokster I*, 259 F. Supp. 2d en 1037, 1039-41.

[8] Mientras la contribución material puede ser establecida a través del suministro del sitio y de las facilidades para la infracción, seguidos de una falta de instancias específicas para detener dicha infracción una vez que se ha obtenido el conocimiento de ellas, en primer lugar los Distribuidores de Programas no han proveído el sitio ni las facilidades para las infracciones. Si los demandados fueran verdaderos proveedores de acceso, la omisión de deshabilitar este acceso después de haber tomado conocimiento específico de las infracciones de los usuarios pudo ser considerado contribución material. *Netcom*, 907 F. Supp. en 1375. O, si los Distribuidores de Programas almacenaron archivos o índices, el no borrar estos archivos o listas de índices ofensivos pudo ser considerado contribución material. *Napster I*, 239 F.3d en 1022. Sin embargo, los Distribuidores de Programas aquí no son proveedores de acceso, y ellos no proporcionaban almacenaje de archivos ni mantención de índices. Más bien son los usuarios del programa, conectándose con otros por medio de la Internet, quienes crean la red y proveen el acceso. La "omisión" de alterar el programa ubicado en los computadores de otros simplemente no se asemeja a la omisión de borrar el nombre de un archivo de un computador de su propiedad, a la falta de cancelar el nombre de registro y la contraseña de un usuario particular desde una lista de un usuario, o a la falta consistente en hacer modificaciones al programa en un computador de su propiedad.

[9] Los Titulares de Derechos de Autor no han entregado evidencia de que los demandados contribuyeran materialmente de alguna otra manera. StreamCast mantiene un archivo XML¹⁴ desde el cual los usuarios del programa periódicamente obtienen parámetros. Estos valores pueden incluir las direcciones de sitios web donde se mantiene la lista de usuarios activos. El propietario del programa FastTrack, Sharman, mantiene nodos de ruta que contienen listas de supernodos actualmente activos a los que los usuarios se pueden conectar. Ambos demandados también se comunican con los usuarios casualmente, pero no para facilitar la infracción. Todas estas actividades son demasiado fortuitas para constituir contribución material en cualquier infracción directa al derecho de autor. Los archivos no infractores o las listas de archivos infractores son albergados por los demandantes, y los demandados no regulan ni proveen acceso.

[10] Mientras Grokster y StreamCast en particular pueden intentar ser el "próximo Napster", *Grokster I*, 259 F. Supp. 2d en 1036, la tecnología para compartir archivos de persona a persona en comento no es simplemente una herramienta dirigida a salvar lo dispuesto en *Napster I* y *Napster II*. La tecnología tiene otros múltiples usos, como reducir significativamente los costos de distribución

¹⁴ XML es una abreviación para Extensible Markup Language (lenguaje de marcado ampliable o extensible). El markup language que al lector le puede ser más familiar es el HTML, que simboliza el HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto).

del dominio público y compartir permisivamente el arte y la expresión, así como también reducir el control centralizado de esa distribución. Especialmente a la luz del hecho de que la responsabilidad por infracción concurrente al derecho de autor no requiere prueba de ningún provecho financiero directo a partir de la infracción, rechazamos ampliar la responsabilidad concurrente al derecho de autor de la forma en que lo solicitan los Titulares de Derecho de Autor.

B. Infracción Indirecta al Derecho de Autor

[11] Tres son los elementos necesarios para probar la responsabilidad indirecta del demandado en la infracción al derecho de autor: (1) infracción directa por parte de un sujeto primario, (2) un beneficio financiero directo para el demandado, y (3) el derecho y la facultad de supervisar al infractor. *Napster I*, 239 F.3d en 1022. “La responsabilidad indirecta en materia de derechos de autor es una “consecuencia natural” de una *respondeat superior*”¹⁵ imponiendo responsabilidad en aquellos con una relación de subordinación suficiente con el infractor directo. Id. (citando *Cherry Auction*, 76 F.3d en 262). En *Napster I*, sostuvimos que en *Sony-Betamax* “no tenía aplicación (...) la infracción indirecta al derecho de autor” porque el asunto de la responsabilidad indirecta “no era antes de que se pronunciase la Corte Suprema” en este caso. Id.

Los elementos de la infracción directa y del beneficio económico directo, vía rédito publicitario, no son controvertidos en este caso.

1. Derecho y Facultad de Supervisar

Concordamos con la Corte de Distrito en que aquí no hay discusión acerca de hechos materiales tales como si los demandados tienen el derecho y la facultad de supervisar a los infractores directos en este caso. La asignación de responsabilidad en los casos de responsabilidad indirecta por infracción al derecho de autor se ha desarrollado desde una distinción histórica entre el paradigmático *dance hall operator* (“operador del salón de baile”) y los demandados “propietarios” (“landlord”). *Cherry Auction*, 76 F.3d en 262. El “operador del salón de baile” es responsable, mientras el propietario escapa de la responsabilidad, porque el “operador del salón de baile” tiene el derecho y la facultad de supervisar las conductas infractoras mientras el propietario no. Id. De este modo, el “derecho y la facultad de supervisar” describe una relación entre el demandado y el infractor directo.

Frecuentemente una característica destacable de esta relación, aunque no siempre es así, es un acuerdo formal de licenciamiento entre el demandado y el infractor directo. Ver, e.g., *Napster I*, 239 F.3d en 1023; *Cherry Auction*, 76 F.3d en 261; *Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 306 (2º Cir. 1963) (citada como en el señalado en *Cherry Auction*, 76 F.3º en 262). Efectivamente, *Napster I* consideró especialmente importante el hecho de que Napster tenía una política expresa de reservarse el derecho de bloquear el acceso a los infractores por cualquier razón. 239 F.3d en 1023 (“La facultad de bloquear el acceso de los infractores a un ambiente en particular por cualquier razón cualquiera sea la evidencia del derecho y facultad de supervisar.”).

¹⁵ N. del T.: La doctrina del “*respondeat superior*” es una institución del derecho norteamericano que permite que el empleador sea responsable por las acciones que sus dependientes cometan en el contexto de la relación laboral. Es una suerte de responsabilidad por el hecho ajeno.

En *Cherry Auction*, sostuvimos que el derecho y facultad de supervisar existía cuando el operador de un *swap meet* se reservaba el derecho para clausurar a los vendedores por cualquier motivo, promoviendo swap meets, controlando el acceso de los clientes, patrullando la reunión, y pudiendo controlar a los infractores directos a través de sus reglas y regulaciones. 76 F.3d en 262-63. Análogamente en *Napster I*, sostuvimos que Napster tenía el derecho y la facultad de supervisar a sus usuarios porque controlaba los índices centrales de archivos, a los usuarios les era requerido que se registraran en Napster, y el acceso al sistema dependía de la validez del registro del usuario. 239 F.3d en 1011-12, 1023-24.

[12] No aparece de ninguna evidencia en el expediente que alguno de los demandados tuviese la facultad para bloquear el acceso de usuarios individuales. Grokster nominalmente se reserva el derecho de cancelar el acceso, mientras StreamCast no mantiene un acuerdo de licenciamiento con las personas que descargan Morpheus. Sin embargo, dada la ausencia de un proceso de registro y acceso, Grokster no tiene facultad para cancelar realmente el acceso a las funciones que permiten compartir archivos, tampoco para imponer una actualización general y obligatoria del programa a un usuario particular que la rechaza, o intentar bloquear una dirección IP.¹⁶ También queda claro que ninguna de las comunicaciones entre los demandados y los usuarios proporciona un punto de acceso para el filtrado o búsqueda de archivos infractores, toda vez que el material infractor y la información indexada no pasan a través de los computadores de los demandados.

[13] En el caso de StreamCast, cerrar del todo su archivo XML no evitaría que cualquier persona usara la red Gnutella. En el caso de Grokster, su acuerdo de licenciamiento con KaZaa/Sharman no le da la facultad de ordenar que los nodos de ruta sean cerrados. Además, la alegada facultad de cerrar todas las operaciones es más parecida a la facultad de cerrar un *swap meet* o conjuntamente detener la distribución de un programa, que a la facultad de excluir a participantes individuales, una práctica de custodiar los pasillos, una facultad de bloquear directamente a usuarios individuales en el punto de acceso, o una facultad de borrar archivos individuales de los computadores de su propiedad. Ver *Napster I*, 239 F.3º en 1023-24; *Cherry Auction*, 76 F.3º en 261-62. La relación del tipo monitoreo y supervisión que ha sustentado la responsabilidad indirecta en el pasado está completamente ausente en este caso.

Aquí la Corte de Distrito sostuvo que a diferencia de Napster, Grokster y StreamCast no operan ni diseñan un “servicio integrado”, *Grokster I*, 259 F. Supp. 2º en 1045, al cual monitoreen y controlen. Concordamos. La naturaleza de la relación entre Grokster y StreamCast y sus usuarios es significativamente diferente de la naturaleza de la relación entre un operador de *swap meet* y sus participantes, o versiones previas de Napster y sus usuarios, puesto que Grokster y StreamCast están verdaderamente más descentralizados respecto de sus redes para compartir archivos de persona a persona.

La Corte de Distrito correctamente sopesó la evidencia de los Titulares de Derechos de Autor acerca del derecho y la facultad de supervisar como un poco más que una aseveración de que “el programa por sí mismo puede ser alterado para prevenir a los usuarios acerca de com-

¹⁶ El bloqueo de las direcciones IP no será efectivo contra un usuario quien, como muchas personas, no tenga una dirección IP fija, sino que es asignada cada vez que se conecta a Internet.

partir archivos protegidos por el derecho de autor". *Grokster* 1; 259 F. Supp. 2º en 1045. En la discusión acerca de si esta facultad constituye evidencia del derecho y facultad de supervisar, los Titulares de Derechos de Autor confunden al referido derecho y facultad de supervisar con el fuerte deber que es impuesto a las entidades que ya se han determinado para ser responsables de infracción indirecta al derecho de propiedad intelectual; dichas organizaciones tienen una obligación de ejercer sus poderes de vigilancia en su mayor extensión, lo que en el caso de Napster incluyó la implementación de nuevos mecanismos de filtrado. *Napster II*, 284 F.3º en 1098 ("El estándar de tolerancia señalado se aplica sólo a los trabajos protegidos por el derecho de autor cuyos demandantes hayan apropiadamente informado como se requiere por el mandato preliminar modificado. Eso es, Napster debe hacer todo lo posible para bloquear archivos de su sistema que contengan trabajos notificados que se encuentren protegidos por el derecho de autor."). Pero el deber potencial que una Corte de Distrito debe colocar en un demandado indirectamente responsable no es la misma que aquella "facultad" contemplada por el examen del "derecho y facultad de supervisar". Aun más, un deber de alterar el programa y archivos ubicados en un sistema computacional de propiedad de uno mismo es sustancialmente diferente a un deber de alterar el programa localizado en el computador de otra persona. Concordamos con la Corte de Distrito en que las posibilidades de actualización de un programa ubicado en el computador de otra persona es irrelevante para determinar si existe responsabilidad indirecta. *Grokster I*, 259 F. Supp. 2º en 1045; ver también *Napster I*, 239 F.3º en 1024 ("El 'derecho y facultad' reservado de Napster a vigilar es contemplado por la actual arquitectura del sistema.").

C. "Hacer vista gorda" frente al incumplimiento

Los Titulares de Derechos de Autor finalmente sostienen que Grokster y StreamCast no deberían ser capaces de escabullir la responsabilidad indirecta haciendo vista gorda ante la infracción de sus usuarios, y que "hacer vista gorda frente a los actos infractores que sean perceptibles con motivo de las ganancias da lugar a responsabilidad". *Napster I*, 239 F.3º en 1023. Si los Distribuidores de Programas tenían un derecho y una facultad de controlar y supervisar que proactivamente se negaron a ejercer, dicha negativa no los absolvería de responsabilidad. Ver *id.* Sin embargo, aunque esa argumentación ha sido ocasionalmente utilizada en la descripción de la infracción indirecta al derecho de autor, no hay una teoría de la "vista gorda" o elemento de la responsabilidad indirecta que exista independientemente de los elementos tradicionales de responsabilidad. Así, esta teoría se encuentra incorporada en la demanda de los Titulares de Derechos de Autor por infracción indirecta al derecho de propiedad intelectual y necesariamente fracasa por las mismas razones.

III.

La resolución de estas materias no da por terminado el caso. Tal como la Corte de Distrito claramente sostuvo, su decisión estuvo limitada al programa específico en uso a la época de la decisión. Los Titulares de Derecho de Autor también han solicitado protección basándose en versiones previas del programa, que contienen diferencias significativas y tal vez cruciales respecto del programa en comento. No expresamos opinión alguna acerca de esas materias.

En cuanto a la interrogante actual, la concesión de juicio sumario parcial por parte de la Corte de Distrito a los Distribuidores de Programas claramente es dictaminada por existir precedente aplicable. Los Titulares de Derechos de Autor instan a un re-examen de la ley a la luz de lo que ellos creen que es el apropiado orden público, expandiendo exponencialmente el alcance de las doctrinas de la infracción concurrente e indirecta al derecho de propiedad intelectual. Dicha renovación no sólo estaría en conflicto con el precedente obligatorio, sino que además sería desaconsejable. Sin lugar a dudas, tomar esa medida satisfaría los intereses económicos inmediatos de los Titulares de Derechos de Autor. Sin embargo, atendido el contexto actual, esto también alteraría de manera drástica la normativa sobre propiedad intelectual en general con consecuencias finales insospechadas.

Más aún, como hemos observado, vivimos en un ambiente tecnológico amalgamado con Cortes incapaces de resolver el flujo de la innovación de Internet. *AT&T Corp. v. City of Portland*, 216 F.3º 871, 876 (9º Cir. 1999). La introducción de nuevas tecnologías siempre resulta inquietante para los viejos mercados, y particularmente para aquellos titulares de derechos de autor cuyos trabajos son vendidos a través de mecanismos de distribución bien establecidos. No obstante, la historia ha demostrado que el tiempo y las fuerzas del mercado usualmente brindan equilibrio a los intereses en juego, si la nueva tecnología es un instrumento como el piano, una fotocopiadora, una grabadora de cinta, una grabadora de video, un computador personal, una máquina de karaoke, o un reproductor de MP3. De este modo, es prudente para las Cortes ejercitar la cautela antes de reestructurar las teorías de responsabilidad con el fin de tratar los abusos específicos del mercado, a pesar de su evidente magnitud actual.

Efectivamente, la Corte Suprema nos ha exhortado a dejar estas materias al Congreso. En *Sony-Betamax*, la Corte habló bastante claro acerca del rol del Congreso en la aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual a las nuevas tecnologías. Como la Corte Suprema declaró en ese caso, "La orientación del Art. I es que el Congreso tendrá el poder de promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles. Cuando, como aquí, la Constitución es permisiva, la muestra de cuán lejos el Congreso ha decidido llegar sólo puede venir del mismo Congreso." 464 U.S. en 456 (citando *DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 530 (1972)).

En este caso, la Corte de Distrito correctamente se sirvió de la ley aplicable y acertadamente declinó la invitación a alterarla. Confirmamos lo resuelto por la Corte de Distrito, y reenviamos para su resolución las materias restantes.

CONFIRMADO.