

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Transmisión digital. Distribución “por transmisión”.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Corte de Distrito del Distrito Central de California

FECHA: Febrero de 2006

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en <http://fairuse.stanford.edu>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: *Perfect 10 vs. Google Inc., et al.* CASO CV 04-9484 AHM (SHx)

SUMARIO:

“La distribución de una obra protegida por derecho de autor exige una «diseminación real» de copias. En el contexto de Internet, una diseminación real significa la transferencia de un archivo de una computadora a otra”.

COMENTARIO: La emisión y la recepción por transmisión digital de una obra, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, implica su almacenamiento electrónico, al menos de forma “efímera” en la memoria RAM del ordenador, como también puede fijarse en la memoria permanente de los respectivos equipos. Ante esas posibilidades cabe preguntarse si ese almacenamiento, en las transmisiones digitales, además de una reproducción, constituye igualmente una forma de distribución de ejemplares (independiente de los actos de reproducción y comunicación pública involucrados), pues se dice que en cada fijación, provisional o permanente, hay otro ejemplar y, de ser el caso, si también hay allí una infracción al derecho de distribución, en caso de no estar autorizada. La cuestión fue muy debatida en el seno de la cuarta sesión de expertos para un eventual Protocolo al Convenio de Berna (Ginebra, 1994), aprobado luego como Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), y la mayoría de las delegaciones concluyó en que el derecho de distribución (como obligación convencional mínima), debía limitarse a la distribución de copias físicas y tangibles, pero no a las transmisiones digitales en las que la obra es comunicada con un almacenamiento de camino al receptor y así quedó plasmado en la “*Declaración Concertada*” a los artículos 6 y 7 del nuevo Tratado. Pero como los tratados internacionales solamente obligan a los Estados como “*principios mínimos*”, que pueden ser ampliados por las legislaciones nacionales, nada impide que, salvo disposición legal en contrario, se considere a los actos mencionados como formas de “*distribución por transmisión*”, como lo hace el fallo en comento, además de calificarse también como modos de reproducción y de comunicación pública. © **Ricardo Antequera Parilli, 2009.**

TEXTO COMPLETO:

I. INTRODUCCIÓN

El principal problema contencioso, en este caso, surge del creciente y recurrente conflicto entre los derechos de propiedad intelectual, por una parte, y la deslumbrante capacidad de la tecnología de Internet para ensamblar, organizar, almacenar, acceder y mostrar “contenidos” de propiedad intelectual, por la otra. Este problema, en pocas palabras, es: ¿Un motor de búsqueda infringe el derecho de autor cuando en la función de “búsqueda de imágenes” muestra versiones en miniatura “thumbnails”¹ (en adelante “miniaturas”) de imágenes protegidas por derecho de autor pero no los infringe cuando, a través de vinculación por inserción automática (in-line linking), exhibe imágenes ofrecidas por otro sitio web?

La demandante Perfect 10, Inc. (P10) presentó demandas separadas, una contra Google, Inc. y otra contra Amazon.com, Inc. y

¹ “Miniatura” (thumbnail) es una versión de menor resolución (y por lo tanto más pequeña) de una imagen de tamaño completo. Las miniaturas permiten a los usuarios procesar y ubicar rápidamente información visual. Por ejemplo, a los usuarios de Google Image Search se les presenta un conjunto de miniaturas que potencialmente responden a su búsqueda. Como las miniaturas son más pequeñas, pueden exhibirse más al mismo tiempo en una sola página o pantalla. Los usuarios pueden examinar rápidamente el conjunto completo de miniaturas para ubicar la imagen particular en tamaño completo que están buscando.

P10 afirma repetidamente que el término “thumbnail” es un nombre inapropiado, yendo incluso tan lejos como para señalar que las miniaturas exhibidas por Google pueden ser hasta ocho veces más grandes que la uña del dedo pulgar (thumbnail) real de una persona (Decl. de Zada de la demandante, ¶ 54). “Thumbnail”, alega, transmite la falsa impresión de que imágenes más pequeñas, de menor resolución, no son útiles en sí o por sí mismas, o que son menos útiles que sus contrapartes en tamaño completo. El término “thumbnail”, sin embargo, se ha convertido en una forma estándar para referirse a las imágenes más pequeñas y de menor resolución, centrales para esta demanda. En cualquier caso, el Tribunal reconoce que las miniaturas han sido usadas para fines que no tienen que ver con su función primaria, como se discutirá más adelante (ver por ejemplo, *Kelly Vs. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 815, 9th Cir. 2003).

su subsidiaria A9.com, Inc.² (colectivamente “Amazon”), alegando violación de derecho de autor y marcario y diversas acusaciones relacionadas. Ambas demandas se acumularon. P10 solicita ahora una medida cautelar provisional contra ambas demandadas, fundamentada únicamente en sus alegatos de derecho de autor. P10 busca evitar que los motores de búsqueda de las demandadas muestren copias en miniatura de las imágenes protegidas por derecho de autor de P10 y establezcan enlaces con sitios web de terceros que alojen y ofrezcan imágenes infractoras en tamaño completo.

El Tribunal llevó a cabo una audiencia el 7 de noviembre de 2005. El Tribunal ahora concluye que la creación y exhibición pública de miniaturas por parte de Google, posiblemente sí infringe los derechos de autor de P10. El Tribunal también concluye, sin embargo, que P10 posiblemente no tenga éxito en sus pretensiones en cuanto a responsabilidad indirecta y por contribución.

Esta Resolución tratará solamente la solicitud de medida cautelar provisional de P10 contra Google. Una resolución separada estudiará la solicitud de P10 contra Amazon quien obtiene licencias de Google por la mayor parte de la tecnología cuyo uso es denunciado por P10.

II. ANTECEDENTES

A. Las partes

1. Perfect 10

P10 publica la revista para adultos “PERFECT 10” y opera el sitio web por suscripción “perfect10.com”, ambos presentan fotografías de alta calidad de desnudos de modelos “naturales”. (Decl. Zada de la demandante, ¶¶ 9-10³). Durante los últimos

² A9.com es el sitio web de búsqueda de Amazon.com.

³ En esta Resolución, los declarantes promovidos por la demandante se indicarán “Decl. _____ de la demandante”. Los declarantes de las demandadas se denominarán “Decl. _____ de las demandadas”. Norman Zada (anteriormente Zadeh) es el fundador y CEO de P10. (Decl. Zada de la demandante, ¶ 2). Zada obtuvo un

nueve años, P10 ha invertido 36 millones de dólares en el desarrollo de su marca tanto en la revista como en su sitio web⁴. Esta inversión incluye el gasto de aproximadamente 12 millones de dólares en fotografiar más de ochocientos modelos y crear más de 2.700 imágenes de alta calidad que han aparecido publicadas en su revista, junto con aproximadamente 3.300 imágenes adicionales que han aparecido en perfect10.com.⁵ P10 ha registrado sus fotografías ante la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América.⁶

P10 genera virtualmente todos sus ingresos de la venta de obras protegidas por derecho de autor: (1) vende sus revistas en quioscos de periódicos (\$7,99 por ejemplar) y por suscripción; (2) vende sus suscripciones mensuales al sitio web perfect10.com por US\$25,50, lo que permite a los suscriptores ver las imágenes en la exclusiva “área para miembros” del sitio web⁷; y, (3) desde principios de 2005, cuando celebró un contrato de licencia con Fonestarz Media Limited, una compañía del Reino Unido, para la venta y distribución mundial de imágenes de P10 protegidas por derecho de autor, en tamaño reducido, para su descarga y uso en teléfonos celulares, ha vendido, en promedio, aproximadamente 6.000 imágenes por mes en el Reino Unido.⁸ Aparte del contrato de licencia con Fonestarz Media Limited, P10 no ha autorizado a ningún tercero o sitio web para copiar, exhibir o distribuir ninguna de las imágenes protegidas por derecho de autor que ha creado.⁹

Ph.D. en Investigación de Operaciones de la Universidad de California en Berkeley en 1972 (Ídem, ¶ 3). Desde 1972 hasta 1973, Zada llevó a cabo investigación informática para IBM (Ídem). Zada también ha enseñado matemáticas aplicadas como profesor invitado en la Universidad de Stanford, la UCLA, la U.C. Irvine, y la Universidad de Columbia (Ídem, ¶ 4).

⁴ Ídem ¶ 11

⁵ Ídem.

⁶ Ídem, Ex. 1.

⁷ Los suscriptores escogen una combinación de nombre de usuario/contraseña única, que permite ingresar al “área para miembros”.

⁸ Ídem, ¶ 16.

⁹ Ídem, ¶ 17.

2. Google

Google se describe a sí misma como una “compañía de software, tecnología, Internet, publicidad y medios todo en uno”.¹⁰ Google es uno de los sitios web más frecuentemente visitados en Internet.¹¹ Google opera un motor de búsqueda con el nombre de dominio “google.com”. “El motor de búsqueda de Google indexa los sitios web en la Internet a través de un “web crawler”, es decir, un software que explora y almacena automáticamente el contenido de cada sitio web en un catálogo de búsqueda fácil.¹² Los sitios web que no desean ser indexados o que desean que sólo ciertos contenidos sean indexados, pueden hacerlo indicando al web crawler de Google aquellas partes no autorizadas. El web crawler de Google cumple con respetar tales indicaciones.

Google opera diferentes motores de búsqueda para los diversos tipos de contenidos en la red. Todas las búsquedas se basan en texto, es decir, los usuarios ingresan una serie de palabras que representan su búsqueda, pero los resultados pueden estar en forma de texto, imágenes o incluso video.¹³ De esta manera, por ejemplo, el buscador básico de Google, llamado Google Web Search, ubicado en <http://www.google.com/>, recibe la palabra o palabras que orientan la búsqueda y devuelve una lista de resultados textuales relevantes; el buscador de imágenes, Google Image Search, devuelve un número de imágenes de tamaño reducido o miniaturas organizadas en la pantalla.

Google almacena el contenido explorado por su web crawler en la memoria “caché”. Para Google Web Search, como su “índice de páginas web se basa únicamente en la parte textual y no en las imágenes, su caché contiene sólo las páginas de texto y no las imágenes que esas páginas web incluyen

¹⁰ Google, Inc., *Informe Anual 2004* (Formulario 10-K) en 9.

¹¹ Decl. Zada de la demandada, Ex. 3. El informe de Alexa Internet, Inc. muestra al sitio <http://www.google.com/> como el tercero más visitado del mundo

¹² Decl. Levine de las demandadas, ¶¶ 13-14.

¹³ Ídem, ¶ 21.

cuando se muestran”.¹⁴ Para Google Image Search¹⁵, los resultados dependen únicamente del texto de búsqueda relacionado con una imagen.¹⁶ Pero para Image Search, Google también almacena imágenes en miniatura en su memoria caché, con el fin de presentarlas en los resultados de la búsqueda del usuario.¹⁷ Un usuario de Google Image Search puede explorar rápidamente las miniaturas para determinar si alguna de las imágenes responde a su búsqueda. En ese momento él “puede hacer clic sobre la miniatura para obtener más información acerca de la imagen y que su explorador (...) abra una “ventana” en la parte superior de la pantalla, donde lo direccionan a la página web en la que podrá ver la imagen tal como aparece originalmente, a través de un proceso llamado “framing””.¹⁸

“Framing” es un método para “combin[ar] múltiples páginas en una sola ventana de tal forma que no solo puedan verse simultáneamente los diferentes contenidos, sino que el contenido de un marco (frame) pueda usarse para acotar el contenido de otro marco o para mantener el vínculo con una página web anterior.”¹⁹ En otras palabras, cuando un usuario hace clic sobre una miniatura resultado de una búsqueda de imágenes por Google Image Search, su pantalla muestra una página con dos marcos distintos, uno alojado por Google y otro alojado por el sitio web subyacente que originalmente contenía la imagen en tamaño completo. Los dos marcos están divididos por una línea gris horizontal algunos píxeles arriba. El marco

superior es el marco de Google. Éste contiene la miniatura, recolectada desde la memoria caché de Google, e información relacionada con la imagen más grande, incluida la resolución original y la URL o dirección específica asociada con esa imagen²⁰. El marco de Google también advierte que la miniatura “puede estar protegida por derecho de autor” y deja claro que éste no es el contexto original en el que la imagen en tamaño completo fue encontrada, cuando indica: “Abajo está la imagen en su contexto original tal como aparece en: <http://<URL>>”. El marco inferior contiene o muestra la página web original en la que se encontró la imagen. Google no almacena ni ofrece ninguno de los contenidos (de texto o imagen) que se exhiben en el marco inferior; es el sitio web subyacente el que almacena y ofrece ese contenido.²¹ Sin embargo, como es la página web de Google la que compone los dos marcos, el URL que aparece en la barra de dirección del explorador es “images.google.com”.²²

Adjunto, como Anexo A, se encuentra un ejemplo de la estructura de dos marcos que se acaba de describir: el marco superior (Google Images) contiene la imagen en miniatura de una de las modelos de P10 que aparecía en la serie de miniaturas mostrada como resultado de una búsqueda y en el marco inferior la imagen al tamaño en que está exhibida en la página web de “Vibe Sorenson”

Google genera muchos de sus ingresos a través de dos programas publicitarios: AdWords, para anunciantes, y AdSense, para editores de páginas web.²³ A través de AdWords, los anunciantes compran un lugar para su publicidad en las páginas de Google, lo que incluye la aparición en las páginas de resultados de búsqueda y en el servicio de

¹⁴ Decl. Levine de las demandadas, ¶ 21.

¹⁵ Google Image Search no tiene la capacidad de aceptar una imagen como pregunta de búsqueda y devolver imágenes similares. Sólo pueden introducirse solicitudes de búsqueda con base en texto. Google Image Search devuelve las imágenes de la Internet cuyo texto circundante se considere da respuesta al texto de búsqueda del usuario.

¹⁶ Ídem, ¶ 22.

¹⁷ Decl. MacGillivray de las demandadas, ¶ 3: “El explorador obtiene imágenes en miniatura del servidor de Google...”; Decl. Mausner de la demandante, Ex. 118. Respuesta de Google a la Solicitud de Admisión de P10, No. 24: “Google admite que su servidor almacena extractos de imágenes de tamaño reducido”.

¹⁸ Decl. MacGillivray de las demandadas, ¶ 3.

¹⁹ Decl. Levine de las demandadas, ¶ 24 n.1.

²⁰ Dado que los URL pueden con frecuencia ser extremadamente largos, Google exhibe el nombre de dominio del sitio web tercero y el nombre del archivo de la imagen, pero la parte media del URL con frecuencia contiene una elipsis que indica que se ha truncado el URL completo.

²¹ Ídem, ¶¶ 27-29.

²² Ídem.

²³ Decl. MacGillivray de las demandadas, ¶ 9.

correo electrónico Gmail, de Google.²⁴ El programa AdSense de Google permite que las páginas en sitios de terceros “lleven publicidad patrocinada por Google y compartan [con Google] los ingresos que se generan a partir de las exhibiciones publicitarias y el número de clics que reciben (click-throughs)”.²⁵ “Para participar [en AdSense²⁶], el editor de páginas web coloca un código en su sitio para que el servidor de Google seleccione algorítmicamente los anuncios publicitarios relevantes” con base en el contenido de ese sitio.²⁷

B. Historia procesal

El 19 de noviembre de 2004, P10 presentó una demanda contra Google alegando diversas infracciones al derecho de autor y derecho marcario: (1) infracción directa de derecho de autor; (2) infracción indirecta de derecho de autor; (3) infracción por contribución de derecho de autor; (4) evasión de sistemas de protección de derecho de autor bajo la Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”); (5) infracción directa de marcas; (6) infracción indirecta de marcas; (7) infracción por contribución de marcas; (8) dilución de marca (federal); (9) competencia desleal; (10)

²⁴ Ídem.

²⁵ Ídem, ¶ 10.

²⁶ Para ilustrar cómo funciona AdSense, un individuo que mantiene un sitio web dedicado al fútbol – “SoccerMANIA.com”, digamos— podría publicar su comentario personal sobre juegos recientes junto con perfiles de jugadores y una corta historia del fútbol. Lo que no es probable que haga, quizás porque consume mucho tiempo o porque está fuera de su área de experticia, o simplemente porque decide no hacerlo, es encontrar anunciantes que estén dispuestos a pagar para colocar anuncios publicitarios en su sitio. Aquí es donde entra Google AdSense. Después de registrarse para convertirse en un socio AdSense, el aficionado del fútbol puede demarcar un área en su sitio web que actúe como “espacio provisorio” para un anuncio publicitario. Luego Google escaneará el texto en su sitio web y alimentará o llenará el espacio provisorio con anuncios publicitarios que considere relevantes con respecto al contenido de ese sitio. El software AdSense de Google observará que la palabra “fútbol” y otros términos relacionados con este deporte aparecen frecuentemente en el sitio, y por lo tanto mostrará anuncios publicitarios directamente dirigidos a personas interesadas en el fútbol, por ejemplo, sitios que vendan entradas para los juegos de la Copa Mundial.

²⁷ Ídem.

uso ilegítimo de una marca registrada; (11) dilución de marca (estatal); y (12) violación de derechos de publicidad.²⁸

C. Medida cautelar solicitada

P10 busca, preliminarmente, prohibir a Google llevar a cabo las siguientes actividades²⁹:

- (a) Copiar, reproducir, distribuir, exhibir públicamente, adaptar o violar de otra forma o contribuir a la infracción de cualquier imagen protegida por derecho de autor de Perfect 10 que haya sido o sea en el futuro identificada en las notificaciones a Google, según se describe más adelante (“IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10”). Perfect 10 proveerá a Google una notificación de las MARCAS PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión de esta Resolución Judicial, y podrá complementar dicha notificación una vez por cada mes. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de las IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10 (incluyendo las imágenes adicionales según se establece en la presente), Google deberá eliminar y deshabilitar la exhibición de todas las imágenes, incluyendo sin limitación su eliminación de cualquier base de datos propiedad de Google o controlada por Google, y no exhibirá dichas imágenes en el futuro.
- (b) Vincular con sitios web que exhiban o pongan a la disposición IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE

²⁸ Escrito de demanda, ¶¶ 35-115.

²⁹ Requerimientos propuestos en la medida cautelar presentada por la demandante.

PERFECT 10, por los que Google haya recibido notificación según se describe más adelante (“Sitios Web Infractores”). Los sitios web infractores son: (i) sitios web que fueron vinculados por Google, según se identifican en cualquier notificación de infracción de Perfect 10, antes del 20 de junio de 2005³⁰, y que para el 11 de julio de 2005 continuaban exhibiendo o haciendo disponibles las IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10 en cualquiera de sus páginas web; o (ii) sitios web que en el futuro continúen exhibiendo o poniendo a la disposición IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10 en cualquiera de sus páginas web, tres (3) semanas después de la notificación de tales infracciones a Google. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de cada notificación de sitios web infractores, Google deberá eliminar o deshabilitar todos los vínculos a dichos sitios web infractores desde cualquier sitio web propiedad de Google o controlado por Google y no vinculará a dichos sitios web infractores en el futuro.

- (c) Copiar, reproducir, distribuir o publicar cualesquiera combinaciones de nombre de usuario/contraseña para perfect10.com o vincular a cualesquiera sitios web que provean combinaciones de nombre de usuario/contraseña para perfect10.com que hayan sido o sean en el futuro identificados en notificaciones a Google, como se describe más adelante. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de cada notificación de sitios web infractores. Google deberá eliminar todas las

combinaciones de nombre de usuario/contraseña para perfect10.com y deshabilitará todos los vínculos a cualquier sitio web que provea combinaciones de nombre de usuario/contraseña para perfect10.com desde cualquier sitio web propiedad de Google o controlado por Google y no publicará dichas combinaciones de nombre de usuario/contraseña para dichos sitios web en el futuro.

- (d) Las notificaciones, de conformidad con los anteriores párrafos (a) y (b), podrán realizarse mediante entrega al abogado en autos para Google, de cualquier manera establecida por las Normas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil Procedure), de copias de las IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10 y/o listados de los URL de las páginas de inicio de los sitios web infractores. Dicha notificación puede ser por disco de computadora u otros medios adecuados para brindar una notificación razonable.

III. DISCUSIÓN

A. Estándar legal para la medida cautelar preliminar

1. Principios generales

“Una medida cautelar preliminar debe otorgarse si el demandante puede demostrar: (1) una combinación de éxito probable en los fundamentos de derecho o pretensiones y la posibilidad de daño irreparable; o (2) que se plantean cuestiones graves y que el equilibrio de adversidades se inclina a favor del demandante.”³¹ En cualquier análisis sobre medidas cautelares preliminares, los tribunales también observan “si al otorgar la medida

³⁰ Exs. 40-73 de la declaración de Norman Zada incluida en la presente.

³¹ *Elvis Presley Enters., Inc. vs. Passport Video*, 349 F.3d 622, 627, 9th Cir. 2003.

cautelar preliminar se beneficiará el interés público.³²

2. Defensas afirmativas

Google no refuta que las fotografías sean objeto susceptible de protección de derecho de autor o que los certificados de registro de derecho de autor de P10 hayan establecido suficientemente su titularidad. Sin embargo, Google sí objeta la aseveración de P10 de que sus intereses de derecho de autor han sido violados directamente. Aunque Google admite que crea y almacena copias en miniatura de las imágenes en tamaño completo de P10 (encontradas en sitios web de terceros), y que exhibe dichas miniaturas como resultados de búsqueda en Google Image Search, alega que dicho uso está protegido por la doctrina del uso honrado, según se codifica en el Título 17 del Código de los Estados Unidos (U.S.C), Sección 107.

“La carga del demandante de demostrar una posibilidad de éxito en sus pretensiones incluye la de demostrar una posibilidad de que prevalecerían contra cualquier excepción de fondo planteada por el demandado.”³³

P10 resalta que el Noveno Circuito, al confirmar la decisión del Tribunal de Distrito en el caso *Dr. Seuss*, indicó que como “el uso honrado es una excepción de fondo, [el demandado] debe presentar evidencias favorables” relevantes para quedar amparado por el cuarto factor del uso honrado³⁴ (este

factor hace referencia al “efecto del uso sobre el mercado potencial o sobre el valor de la obra protegida por derecho de autor”. Título 17 del USC, Sección 107). Sin embargo, el demandado no ha presentado ningún tipo de evidencia en cuanto a ese factor. El Noveno Circuito expuso que la ausencia de cualquier evidencia hacía “imposible ocuparse del cuarto factor, salvo que el demandado no actúe con conocimiento o entendimiento de sus derechos en cuanto a un factor importante relacionado con el uso honrado que desautoriza a **quien propone** la excepción (...) a beneficiarse de la medida cautelar preliminar” (Ídem, se omiten citas internas; alteración en el original. El Noveno Circuito no declara o indica que el Tribunal de Circuito erró al interpretar que la carga de la demandante de probar “posibilidad de éxito en las pretensiones” incluía la “posibilidad de que [los demandantes] prevalecerían contra cualquier excepción de fondo planteada por el demandado”. Que el Noveno Circuito exigiese a los demandantes presentar algún tipo de evidencia no significa que coloque sobre el demandado la carga de la prueba de demostrar que tenía derecho a la excepción de fondo del uso honrado.

P10 también cita el caso *A&M Records, Inc. Vs. Napster, Inc.*³⁵ [en lo sucesivo “*Napster I*”], que estableció que “el demandado tiene la carga de probar (...) las excepciones de fondo” contra una solicitud de medida cautelar preliminar.³⁶ En la apelación, el Noveno Circuito no resuelve el asunto de manera conclusiva. Simplemente indica que “[I]ncluso si los demandantes tienen la carga de establecer que sus fundamentos prevalecerían contra la excepción de fondo de Napster en la etapa de medida cautelar, el expediente apoya la conclusión del Tribunal de Distrito de que los usuarios de Napster no llevan a cabo un uso honrado de los materiales protegidos por derecho de autor.”³⁷ Este lenguaje calificado no sugiere necesariamente que el demandado tiene la carga de probar una defensa justificada en la fase de medida cautelar preliminar.

³² *Preminger Vs. Principi*, 422 F.3d 815, 823, 9th Cir. 2005.

³³ (*Dr. Seuss Enters., L.P. Vs. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F.Supp. 1559, 1562, S.D. Cal. 1996, citando *Atari Games Corp. Vs. Nintendo*, 975 F.2d 832, 837, Fed. Cir. 1992, *aff'd*, 109 F.3d 1394, 9th Cir. 1997; *Accord Religious Tech. Ctr. Vs. Netcom On-Line Communication Servs.*, 923 F.Supp. 1231, 1242 n.12, N.D. Cal. 1995. “Aunque el uso honrado es una excepción de fondo [,] los demandantes, así como las partes que solicitan una medida cautelar preliminar, tienen la carga de probar una posibilidad de éxito en su demanda de infracción, incluyendo la excepción de uso honrado”; 2 William W. Schwarzer, et al., *California Practice Guide, Federal Civil Procedure Before Trial*, ¶ 13:47 (2000); *Vision-Ease Lens, Inc. vs. Essilor Int'l SA*, 322 F.Supp.2d 991, 995 n.5, D. Minn. 2004, citando *Dr. Seuss*).

³⁴ *Dr. Seuss*, 109 F.3d en 1403.

³⁵ 114 F.Supp.2d 896, N.D. Cal. 2000.

³⁶ Ídem en 912, citando *Bateman Vs. Mnemonics, Inc.*, 79 F.3d 1532, 1542 n.22, 11th Cir. 1996.

³⁷ *A&M Records, Inc. Vs. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1015 n.3, 9th Cir. 2001, itálicas nuestras.

Ciertamente, el análisis del Noveno Circuito procedía bajo la presunción de que los demandantes llevaban la carga. Más aún, la decisión Bateman del Undécimo Circuito en la que se basó el Tribunal de Distrito no involucraba una medida cautelar preliminar.

Por consiguiente, el Tribunal seguirá la conclusión adoptada en el caso *Dr. Seuss* en el sentido de que P10, en su solicitud de medida cautelar preliminar contra Google, tiene la carga de derrotar la excepción de uso honrado de Google.

3. Medida prohibitiva vs. obligatoria

Google trata de clasificar la medida que P10 solicita como “obligatoria” y señala que una ‘medida cautelar obligatoria’ está sujeta a un escrutinio más intenso y no debería ordenarse, salvo que los hechos y el derecho claramente favorezcan a la parte **que la promueva**.³⁸ Sin embargo, P10 refuta afirmando que “una medida cautelar que exige a un demandado abstenerse de realizar actuales y continuados actos que causan daño es prohibitiva” no obligatoria.³⁹ “La distinción entre medidas cautelares obligatorias y prohibitivas no deja de tener ambigüedades (...)”.⁴⁰ “[M]uchas medidas cautelares prohibitivas pueden reformularse fácilmente de forma tal que puedan parecer, en efecto, obligatorias”.⁴¹

El Tribunal está de acuerdo con P10. La medida cautelar propuesta sería esencialmente prohibitiva por naturaleza, porque exigiría a Google cesar sus actividades presuntamente infractoras. Sean cuales fueren los pasos que Google deba tomar, serían meramente el medio para no seguir con los actos de infracción.

B. Posibilidad de éxito

P10 afirma que Google es responsable tanto directa como indirectamente por la infracción de derecho de autor. P10 alega que el motor de búsqueda de imágenes de Google infringe directamente al copiar, distribuir y exhibir imágenes en miniatura y en tamaño completo de las fotografías de P10 protegidas por derecho de autor. P10 alega que Google es subsidiariamente responsable por las acciones de sitios web de terceros que alojan imágenes infractoras y combinaciones no autorizadas de nombre de usuario/contraseña de perfect10.com, a los que son remitidos por el motor de búsqueda de Google, así como por las acciones de individuos que son conducidos por Google Image Search a imágenes infractoras que posteriormente descargan..

Google opone varias defensas. Primero, en respuesta a los argumentos de infracción directa de P10, alega que: (1) muchas de sus acciones no infringen ninguno de los derechos exclusivos otorgados al titular de derecho de autor, y (2) en la medida en que sus acciones impliquen esos derechos, dicho uso es honrado de conformidad con el Título 17 del USC, Sección 107. Segundo, en respuesta a los argumentos de infracción subsidiaria de P10, Google sostiene que: (1) no ha cometido infracción indirecta o por contribución; (2) es inmune a la infracción por contribución de conformidad con el precedente de *Sony Corp. of America Vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984) [en lo sucesivo “Sony”]; y, (3) califica para la protección otorgada por diversas disposiciones de “puerto seguro” (safe harbour) de la DMCA, Título 17 del USC, Sección 512(a)-(d).

1. Infracción directa

Para establecer la infracción directa de derecho de autor, un demandante debe probar dos elementos: (1) la titularidad de un derecho de autor válido, y (2) la violación de uno de los derechos exclusivos otorgados por el derecho de autor.⁴²

³⁸ *Dahl Vs. HEM Pharm. Corp.*, 7 F.3d 1399, 1403, 9th Cir. 1993; ver también *Stanley Vs. Univ. of Southern California*, 13 F.3d 1313, 1320, 9th Cir. 1994.

³⁹ Ver *First Union Nat. Bank Vs. Burke*, 48 F.Supp.2d 132, 142-143, D. Conn. 1999.

⁴⁰ *Tom Doherty Assocs., Inc. vs. Saban Entm't, Inc.*, 60 F.3d 27, 34, 2d Cir.1995.

⁴¹ *First Union Nat. Bank*, 48 F.Supp.2d en 143.

⁴² *Feist Publ'ns, Inc. vs. Rural Tel. Serv. Co., Inc.*, 499 U.S. 340, 361, 1991.

a. ¿Cuáles acciones de Google constituyen, presuntamente, una infracción directa?

Si bien el Título 17 del USC, Sección 106, establece seis derechos exclusivos de un titular de derecho de autor, los derechos en cuestión en este caso son: el derecho a exhibir públicamente, el derecho de distribución y el derecho de reproducción. P10 alega que Google infringe directamente: (1) exhibiendo y distribuyendo imágenes en tamaño completo alojadas por sitios web de terceros; y, (2) creando, mostrando y distribuyendo miniaturas de las imágenes de P10 protegidas por derecho de autor⁴³. P10 sostiene que esas exhibiciones y distribuciones de material protegido por derecho de autor se extienden a teléfonos celulares así como a computadoras. Google admite que crea y exhibe miniaturas; niega que “exhiba”, cree o distribuya lo que está representado en el marco inferior; y objeta el argumento de P10 de que cualquiera de sus actividades pueda ser fundamento para la infracción directa.

El Tribunal tratará primero los argumentos de P10 sobre las imágenes en tamaño completo.

b. En cuanto a la vinculación de inserción directa (In-line linking), ¿qué constituye una “exhibición”?

No hay duda que Google establece vínculos de inserción directa (in-line links) a marcos (frames) de contenidos que, de hecho, son almacenados u ofrecidos por otros sitios

⁴³ P10 también alega que la función de búsqueda en la Web (con base en texto) de Google infringe directamente los derechos de propiedad intelectual de P10 vinculando a sitios web que exhiben combinaciones de nombre de usuario/contraseña que suscriptores de perfect10.com han obtenido con el fin de acceder al área “sólo para miembros” del sitio. El Tribunal rechaza este argumento. P10 no ha demostrado que tiene ningún interés de derecho de autor sobre las dos cadenas de caracteres que otros individuos seleccionan cuando se registran como miembros en perfect10.com. Más aún, como se explica más extensamente más adelante, Google no está en riesgo de tener responsabilidad directa simplemente vinculando contenido alojado en y ofrecido por sitios web de terceros.

web. El asunto es si esa conducta constituye una “exhibición” a los fines del derecho de autor.

Los términos “vínculo” (link) y “vínculo de inserción directa” (in-line link) pueden usarse en dos formas distintas, pero relacionadas. “Vínculo” se usa más comúnmente para referirse a “hipervínculos” de texto o imágenes que son exhibidos en una página web y que cuando el usuario hace clic sobre ellos, lo llevan a una nueva página. “Vínculo de inserción directa” se refiere al proceso por el que una página web puede incorporar por referencia (y discutiblemente hacer que sea exhibido) contenido almacenado en otro sitio web.⁴⁴

Hay al menos dos enfoques para definir “exhibir” en el contexto de la vinculación de inserción directa: lo que el Tribunal llamará (1) una prueba de “servidor” y (2) una prueba de “incorporación”. Las diferencias entre las pruebas de “servidor” e “incorporación” puede ilustrarse si volvemos al ejemplo de SoccerMANIA.com. Ver supra nota 26. Ese sitio web ficticio podría contener una sola página web con el texto “Con orgullo mostramos esta foto”, debajo del cual aparece una foto del legendario futbolista Pelé, de la cual él (Pelé) es titular de derechos de autor. El simple hecho de que la foto de Pelé aparezca en la página web de SoccerMANIA no necesariamente significa que la foto (o incluso una copia de la misma) está almacenada o es transferida a través de SoccerMANIA.com. Usando HTML estándar, la página web de SoccerMANIA.com podría, de hecho, estar haciendo un vínculo de inserción directa a la foto de Pelé almacenada, digamos, en “SoccerPASSION.com”. Si este es el caso, cuando la persona que busca visitar la página de SoccerMANIA.com usa su explorador, el explorador podría: (1) descargar la página web de SoccerMANIA.com, (2) analizar los diversos

⁴⁴ Kelly Vs. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 816, 9th Cir. 2003, [en lo sucesivo “Kelly II” y “Arriba”]. “El “in-line link” ordena al explorador del usuario recoger la imagen remitida del sitio web fuente y mostrarla en la pantalla del usuario, pero lo hace sin dejar el documento que vincula”.

comandos de HTML de esa página web, (3) a través del código de HTML exhibir el texto “Con orgullo mostramos esta foto”, (4) también a través del código de HTML seguir un vínculo de inserción directa a la imagen almacenada en SoccerPASSION.com, (5) descargar la foto directamente a la computadora del usuario desde SoccerPASSION.com, y (6) exhibir la imagen en el explorador debajo del texto. Como el visitante no puede ver las acciones que tienen lugar en este proceso, probablemente —pero de manera errónea— asumirá que la foto protegida por derecho de autor de Pelé es almacenada y ofrecida por SoccerMANIA.com. Ciertamente, aunque la imagen fue en efecto transferida directamente desde SoccerPASSION.com, la dirección que muestra el explorador del usuario será <http://www.SoccerMANIA.com/webpage.html>, porque los exploradores exhiben la dirección del archivo (aquí, una página web) que están presentando en ese momento y no la del archivo desde el cual cada elemento componente de una página web (como una imagen) se origina.

La pregunta, entonces, es si SoccerMANIA.com, SoccerPASSION.com o ambos, han “exhibido” la foto de Pelé protegida por derecho de autor.

i. La prueba del servidor adoptada por Google

Desde una perspectiva tecnológica, uno podría definir “exhibir” como el acto de ofrecer contenido en la web, es decir, enviar físicamente unos y ceros a través de Internet al explorador del usuario. Adoptando esta definición, como Google solicita a este Tribunal que lo haga, SoccerPASSION.com sería la entidad que “exhibe” la imagen de Pelé, y SoccerMANIA.com no correría riesgo de responsabilidad por infracción directa (sin importar si su vinculación de inserción directa, pudiese, por el contrario, calificarse como uso honrado).

ii. La prueba de incorporación adoptada por P10

Desde una perspectiva puramente visual, uno podría definir “exhibir” como el simple acto de incorporar contenido en una

página web que es extraída por el explorador —es decir, el acto de SoccerMANIA.com de usar un vínculo de inserción directa en su página web para ordenar al explorador del usuario recoger la imagen de Pelé desde el servidor de SoccerPASSION.com cada vez que navegue en SoccerMANIA.com. P10 solicita a este Tribunal adoptar esta definición. De conformidad con ésta, SoccerMANIA.com, como anfitrión de su propia página web que incorpora la foto de Pelé desde SoccerPASSION.com, sería la entidad que “exhibe” esa imagen.

Como extremos opuestos de un espectro, ambas pruebas de servidor e incorporación son susceptibles de obtener resultados extremos o inciertos. Bajo la prueba de servidor, alguien podría crear una página web titulada “¡Contenido infractor para todos!” con miles de vínculos de inserción directa a imágenes en otros sitios web que ofrecen contenido infractor. Ese sitio web, sin embargo, sería inmune a reclamaciones de infracción directa porque efectivamente no ofrece las imágenes⁴⁵. Por otra parte, según la prueba de incorporación, cualquier sitio web que vincule por vínculos de inserción directa o marcos contenidos de terceros, correría el riesgo de responsabilidad por infracción directa (apartando la disponibilidad de una excepción de fondo) incluso si ese sitio web divulga la identidad del servidor real de la imagen. De esta manera, SoccerMANIA.com se expondría a sí mismo a una demanda por infracción directa, incluso si el texto de su página Web indicara lo siguiente:

ATENCIÓN FBI: Nosotros no tomamos la foto, y no es ofrecida por SoccerMANIA.com. Probablemente es objeto de derecho de autor. Mantenemos este sitio para ayudar a las autoridades a identificar imágenes potencialmente infractoras en la Web. La imagen de Pelé está almacenada y es ofrecida por SoccerPASSION.com. Favor investigar.

⁴⁵ Ese sitio web, sin embargo, podría aún considerarse responsable por infracción subsidiaria. Ver más abajo.

Adoptar la prueba de incorporación causaría un efecto tremendamente negativo en la función esencial de la Web: su capacidad de establecer vínculos, característica vital de Internet que la hace accesible, creativa y valiosa.

iii. Precedentes existentes

Sólo unos pocos tribunales han tratado la cuestión de si los hipervínculos constituyen “exhibición” violatoria del derecho exclusivo del titular de derecho de autor de exhibir su obra. Menos aún han considerado el in-line linking o el framing.

P10 cita *Playboy Enters., Inc. Vs. Webworld, Inc.*, 991 F.Supp. 543.⁴⁶ En ese caso, la demandada Webworld, un sitio web para adultos, recibió una nueva entrega de fotos de desnudos, de un grupo de noticias para adultos de Internet, las descargó a sus computadoras, y luego las subió a sus propios servidores web accesibles públicamente.⁴⁷ Las fotos incluían imágenes de Playboy protegidas por derecho de autor. Luego Webworld cobraba a los usuarios de Internet una cuota mensual de suscripción para ver las imágenes en su sitio web.⁴⁸ El Tribunal de Distrito concluyó que Webworld “exhibía” las fotos de Playboy porque hacía que se mostraran en las computadoras de los usuarios y porque “[l]a imagen existía en forma digital en los servidores de Webworld”.⁴⁹ Aquí, no se discute que Google no almacena u ofrece ninguna imagen en tamaño completo.

De manera similar, en *Playboy Enters., Inc. vs. Russ Hardenburgh, Inc.*, 982 F.Supp. 503⁵⁰, también citada por P10, la demandada *Rusty-N-Edie’s, Inc. (RNE)*, operaba un tablero de anuncios electrónico a través de sus propias computadoras, al cual los suscriptores que pagaban podían cargar diversos archivos, acceder a ellos y descargar los que otros suscriptores habían cargado.⁵¹ Cuando los usuarios descargaban archivos del tablero de

anuncios, esos archivos eran transferidos a su computadora directamente de las computadoras de RNE (no de la computadora de quien subió el contenido original). El Tribunal concluyó que RNE había exhibido públicamente y distribuido los archivos cargados en el tablero de anuncios. El Tribunal se basó, en parte, en el hecho de que después de revisar la lista de los archivos cargados, RNE los movió a sus propios servidores que estaban disponibles para otros suscriptores.⁵² A diferencia de RNE, Google no almacena u ofrece ninguna imagen en tamaño completo en el Google Image Search.

En *Perfect 10, Inc. vs. Cybernet Ventures, Inc.*, 167 F.Supp.2d 1114⁵³, la demandada, Cybernet Ventures, Inc. (Cybernet) dirigía un sitio web denominado “adultcheck.com”, que funcionaba como portal de acceso a otros sitios web para adultos. Los suscriptores que pagaban tenían acceso al “contenido de cualquiera de los sitios relacionados dentro de los miembros del grupo”.⁵⁴ Como lo hace en el presente caso, Perfect 10 alegó que Cybernet infringía directamente imágenes protegidas por derecho de autor. El Tribunal negó sentencia sumaria a Cybernet porque carecía de suficiente información en cuanto a cómo los sistemas de Cybernet interactuaban con los de sus socios, observando que “Cybernet puede [tener] un papel directo en la infracción”.⁵⁵ El Tribunal no discutió si Cybernet había almacenado u ofrecido alguna parte del contenido infractor. Pero en una decisión posterior sobre una solicitud de medida cautelar preliminar, el mismo Tribunal expresó dudas sobre si podía encontrarse responsabilidad por infracción directa, porque Cybernet no almacenó u ofreció el contenido infractor:

Con base en la evidencia presentada ante la Corte parece que Cybernet no usa su hardware para almacenar las imágenes infractoras o moverlas desde una ubicación a otra para su exhibición. Esta separación técnica entre sus

⁴⁶ N.D. Tex. 1997.

⁴⁷ Ídem, en 549-50.

⁴⁸ Ídem, en 550.

⁴⁹ Ídem, en 551-52, énfasis nuestro.

⁵⁰ N.D., Ohio 1997.

⁵¹ Ídem, en 505-506.

⁵² Ídem, en 512-13.

⁵³ C.D. Cal. 2001.

⁵⁴ Ídem, en 1118.

⁵⁵ Ídem, en 1122.

instalaciones y las de sus webmasters evita que Cybernet lleve a cabo la reproducción o distribución, y hace dudoso que Cybernet exhiba públicamente las obras (...) La Corte por lo tanto concluye que hay poca posibilidad de que Perfect 10 pueda tener éxito en su argumentación de infracción directa.⁵⁶

En su ahora retirada opinión, en Kelly vs. Arriba Soft Corp., 280 F.3d 934 (9th Cir. 2002) [en lo sucesivo, “Kelly I” y “Arriba”], modificada por Kelly II, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003), el Noveno Circuito discutió la responsabilidad por infracción directa que resultaba de la vinculación de inserción directa, sin considerar cómo funcionaba la tecnología, es decir, quién almacenaba y ofrecía el contenido infractor. La demandada “Arriba” operaba un motor de búsqueda de imágenes muy parecido al de Google: realizaba vinculación de inserción directa y framing, pero no almacenaba u ofrecía copias en tamaño completo de las fotografías de Kelly. Declarando que “[n]ingún caso ha considerado el asunto de si el in-line linking o el framing violan los derechos de exhibición pública de un titular de derecho de autor”⁵⁷, el Noveno Circuito sin embargo comparó Webbworld y Hardenburgh, ignoró el hecho de que los demandados en esos dos casos efectivamente alojaban y ofrecían el contenido infractor, y concluyó que “Arriba” había violado directamente el derecho exclusivo de Kelly a exhibir.⁵⁸

Como los demandados en Webbworld y Hardenburgh, “Arriba” es directamente responsable por la infracción. “Arriba” participó activamente en la exhibición de las imágenes de Kelly (...) teniendo su programa de vínculos de inserción directa y marcos aquellas imágenes dentro de su propio sitio web. Sin este programa, los usuarios no hubieran podido ver las imágenes de Kelly dentro

del contexto del sitio de “Arriba”. “Arriba” actuó más que como conducto pasivo de las imágenes al establecer un vínculo directo a las imágenes protegidas por derecho de autor. Por lo tanto, “Arriba” es responsable por exhibir públicamente las imágenes de Kelly protegidas por derecho de autor, sin su permiso.⁵⁹

La decisión en Kelly I fue plenamente criticada:

Si [la] lógica [de la opinión original en Kelly] es válida, debería también involucrar a AOL, Dell, Microsoft y Netscape. Ciertamente, condenaría a fortiori aquellos otros actores: el usuario de aquellos productos puede ver completo el sitio web de Kelly exhibido, mientras que “Arriba” sólo ofrece una parte del material de Kelly, dentro del marco de su propio contenido propietario. En consecuencia, la usurpación por parte de “Arriba” del derecho de Kelly a exhibir es incluso menor que la de los otros.⁶⁰

Aproximadamente diecisiete meses después, quizás “reflej[ando] sub silencio que el panel ya no cree en la sustancia de su tan criticada conclusión”⁶¹ el Noveno Circuito retiró la parte de la opinión Kelly I que trataba sobre la infracción directa, con fundamentos procesales: “[N]osotros concluimos que el Tribunal de Distrito no solucionó el asunto [de si el framing por parte de “Arriba” de imágenes en tamaño completo constituye infracción directa] porque ninguna de las partes solicitó la sentencia sumaria en cuanto a las imágenes en tamaño completo...”⁶²

Kelly I se ocupó de una imagen almacenada y ofrecida por un sitio web de terceros e incorporada en un sitio web del motor de búsqueda del demandado, a través de vinculación de inserción directa y framing.

⁵⁶ *Perfect 10, Inc. vs. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F.Supp.2d 1146, 1168-69, C.D. Cal. 2002; énfasis nuestro.

⁵⁷ *Id.* en 945.

⁵⁸ *Kelly I*, 280 F. 3d en 945 - 47.

⁵⁹ *Ídem*, en 947.

⁶⁰ 4 Nimmer on Copyright, en lo sucesivo “Nimmer”, Sección 12B.01[A][2], 2005.

⁶¹ *Ídem*.

⁶² *Kelly II*, 336 F.3d en 817.

Kelly II declinó tratar si esa conducta constituía infracción directa. Sin embargo, su descripción sobre cómo funcionaba “Arriba” es útil:

La vinculación de inserción directa permite a alguien importar un gráfico desde un sitio web fuente e incorporarlo en su propio sitio web, creando la apariencia de que el gráfico insertado es una parte perfectamente integrada de la segunda página web. El vínculo de inserción directa instruye al explorador del usuario a recoger la imagen insertada desde el sitio web fuente y exhibirla en su pantalla, pero lo hace sin abandonar el documento vinculado. De esta manera, quien importa la imagen la puede incorporar a su propio contenido. Como resultado, aunque la imagen [en tamaño completo] en la página (...) de “Arriba” vino directamente desde el sitio web de origen y no fue copiada en el servidor de “Arriba”, el usuario no se da cuenta de que la imagen efectivamente reside en otro sitio web.⁶³

Aunque tal conducta es potencialmente demandable bajo la teoría de las responsabilidades subsidiarias, en términos de infracción directa, *Kelly II* no brinda ninguna orientación; el Noveno Circuito simplemente no ha establecido si la vinculación de inserción directa y el framing de contenido alojado por sitios web de terceros constituye una “exhibición”.

Otras decisiones, algunas no publicadas, sí tratan el hipervínculo tradicional, es decir, en lugar de incorporar contenido de terceros a través de la vinculación de inserción directa o framing, los sitios web crean hipervínculos que transportan al usuario directamente hasta la página infractora. Cada uno de esos casos sostiene que dicha vinculación no involucra ninguno de los derechos exclusivos según el derecho de autor.⁶⁴ Estos casos, sin embargo, se

distinguen porque en ninguno de ellos el demandado efectivamente exhibió nada (o, en el caso de *Arista Records*, distribuyó nada). En contraste, la vinculación de inserción directa de Google permite la aparición de contenido protegido por derecho de autor en la página web de Google, aunque ese contenido pueda haber sido almacenado y ofrecido por sitios web de terceros.

Hard Rock Cafe Int'l (USA) Inc. vs. Morton, No. 97 Civ. 9483, 1999 WL 717995 (S.D.N.Y. Sept. 9, 1999) (no reportado), involucraba demandas de infracción marcaria, no de derecho de autor, pero de hecho es análoga. La demandante *Hard Rock Cafe* (“HRCI”) buscaba hacer valer un acuerdo de licencia con la demandada, que prohibía a ésta usar la marca *Hard Rock Hotel* para vender mercancías fuera de determinados medios permitidos. Al otorgar en parte la solicitud de la demandante, el Tribunal ordenó a la demandada “cesar el framing” de una página web que usaba la marca comercial para promover la venta de CD por una compañía denominada “Tunes”. El Tribunal sugirió que en los casos que involucraban contenido web en framing, la infracción directa de marca podía activarse dependiendo de cuán “uniformemente integrados” estén los dos contenidos:

Las demandadas enfatizan que los CD son vendidos por Tunes, no por *Hard Rock Hotel*, y alegan que los

mismo una violación [directa] de la Ley de Derecho de Autor, sin importar lo que tenga que ver con otras demandas, dado que no involucra ningún copiado”; *Online Policy Group vs. Diebold, Inc.*, 337 F.Supp.2d 1195, 1202 n.12, N.D. Cal. 2004; “... el hipervínculo *per se* no constituye infracción directa de derecho de autor porque no hay copiado, [aunque] en algunas instancias puede haber una demanda justificada de infracción por contribución o responsabilidad indirecta”; *Bernstein vs. JC Penney, Inc.*, No. 98-2958, 1998 WL 906644, en *1, C.D. Cal. Sept. 29, 1998, (no publicada); “otorgar, sin discusión, la solicitud del demandado de desestimación con base en que el hipervínculo no puede constituir infracción directa”; *Arista Records, Inc. vs. MP3Board, Inc.*, No. 00 CIV. 4660, 2002 WL 1997918, en *4, S.D.N.Y. Aug. 29, 2002, (no reportada) “el vínculo a contenidos no implica derecho a distribución y, por lo tanto, no da lugar a responsabilidad por infracción directa de derecho de autor”.

⁶³ *Kelly II*, 336 F.3d en 816.

⁶⁴ *Ticketmaster Corp. vs. Tickets.com, Inc.*, No. CV 99-7654, 2000 WL 525390, en *2 C.D. Cal. Mar. 27, 2000, no publicada (“... el hipervínculo no involucra en sí

hipervínculos en el sitio web de Hard Rock Hotel “no involucran ‘usos’ adicionales de las marcas de Hard Rock Hotel” porque los hipervínculos “son meramente conexiones técnicas entre dos fuentes independientes de contenidos”. Si esto es verdad o no con respecto a los contenidos, no es verdad con respecto al framing. El framing es mucho más que “una conexión técnica entre dos fuentes independientes de material”. A través del framing, la marca Hard Rock Hotel y el sitio de Tunes son combinados en una única presentación visual (...). Como el material de Tunes aparece como una ventana dentro de la página de vinculación original, no es claro para el usuario de computadoras que ya ha abandonado el sitio web de Hard Rock Hotel. El nombre de dominio que aparece en la parte superior de la pantalla de la computadora, que indica la ubicación del usuario en la World Wide Web, continúa siendo el nombre de dominio de Hard Rock Hotel y no el de Tunes. A la página web de Tunes se llega, de alguna manera, como a otra sección del sitio web de Hard Rock Hotel, haciendo clic sobre el botón “record store”, que se parece a los otros botones que llevan a las páginas web mantenidas por Hard Rock Hotel (...) El sitio web de Hard Rock Hotel y el sitio web de Tunes están, por lo tanto, integrados uniformemente. A la luz de esta presentación uniforme de la página web de Tunes dentro del sitio web de Hard Rock Hotel, la única conclusión posible es que la marca de Hard Rock Hotel es usada o explotada para promocionar y vender CD.⁶⁵

En una nota al pie, el Tribunal sugirió que podía haber decidido lo contrario si el sitio web del demandado (cuya página web creó la estructura de marcos), “[hubiese indicado] al usuario que había seleccionado una (...) página web operada por una compañía separada...”⁶⁶

La infracción marcaría típicamente involucra asuntos no aplicables a la infracción de derecho de autor, como confusión de mercado y usurpación (passing off). Por lo tanto, no necesariamente se deriva de Hard Rock que para evaluar si hay infracción directa de derecho de autor cuando una obra ha sido “exhibida” en una página web, los tribunales deban mirar qué tan uniforme es la transición entre los dos marcos.

iv. “Exhibición” de imágenes en tamaño completo

El Tribunal concluye que para determinar si los marcos inferiores de Google son una “exhibición” de material infractor, la prueba más apropiada es también la más directa: el sitio web en el que el contenido está almacenado y a través del que se ofrece directamente al usuario, es el que exhibe el contenido, no el sitio web que realiza el vínculo de inserción directa. De esta manera, el Tribunal adopta la prueba del servidor, por varias razones.

Primero, esta prueba se basa en lo que pasa a nivel tecnológico cuando los usuarios exploran la web, y por lo tanto refleja la realidad de cómo el contenido efectivamente viaja a través de Internet antes de ser mostrado en las computadoras de los usuarios. Las personas que ven la “imagen [en tamaño completo] en su contexto original” (es decir, el marco inferior) después de hacer clic sobre una de las miniaturas que agregó Google Image Search, no está viendo imágenes que Google ha almacenado u ofrecido. En su lugar, sus computadoras han llevado a cabo una conexión directa con sitios web de terceros, que son responsables por transferir contenido.

Segundo, la adopción de la prueba de servidor no invita a actividades infractoras de derecho de autor por un motor de búsqueda como Google ni excluye de plano la responsabilidad por dicha actividad. Esta prueba simplemente evita que los motores de búsqueda sean considerados directamente responsables por la vinculación de inserción directa y/o el framing de contenido infractor almacenado en sitios web de terceros. Los titulares de derecho de autor pueden todavía

⁶⁵ Ídem, en *25, énfasis nuestro, se omiten citas internas.

⁶⁶ Ídem, n.16.

intentar, como lo hace P10, imponer responsabilidad por contribución o indirecta, a sitios web por la inclusión de dicho contenido. Esa responsabilidad subsidiaria requerirá el análisis de un conjunto de factores diferentes discutidos en la Sección III.B.3 de esta Resolución.

Tercero, los operadores de sitios web pueden entender fácilmente la prueba del servidor y los tribunales pueden aplicarla con relativa facilidad. Para estar seguros, la prueba de incorporación, que tendría a los tribunales mirando el URL mostrado en la barra de dirección del explorador, también puede aplicarse con relativa facilidad. Pero esa prueba no reconoce la naturaleza interconectada de la web, tanto en sus conexiones físicas y lógicas como en su capacidad de agregar y presentar contenido desde múltiples fuentes simultáneamente.

Cuarto, aquí los infractores iniciales directos son los sitios web que roban imágenes de P10 en tamaño completo y las sitúan en Internet para que todo el mundo las vea. P10 no habría presentado una demanda sino hubieran ocurrido estas acciones.

Finalmente, la prueba del servidor mantiene, aunque no pacíficamente, el delicado equilibrio por el que se esfuerza el derecho de autor: esto es, entre promover la creación de obras y promover la diseminación de información. La simple catalogación en la web para que los usuarios puedan encontrar más fácilmente la información que buscan no debería constituir una infracción directa, pero alojar y ofrecer contenido infractor puede violar directamente los derechos de los titulares de derecho de autor.

Aplicando la prueba del servidor, el Tribunal concluye que para los fines de la infracción directa de derecho de autor, el uso de marcos y de vínculos de inserción directa por parte de Google no constituye una “exhibición” de las imágenes en tamaño completo almacenadas y ofrecidas por sitios web infractores, de terceros. De esta manera, el argumento de P10 de infracción directa con respecto a estas acciones posiblemente fracasará.

c. “Exhibición” de miniaturas

Aplicando la prueba del servidor al uso por parte de Google de miniaturas, el Tribunal considera que Google sí “exhibe” miniaturas de las imágenes de P10 protegidas por derecho de autor. Google reconoce que crea y almacena esas miniaturas en sus propios servidores, y al recibir preguntas de búsqueda, responde exhibiendo una serie de esas miniaturas.

d. ¿Qué constituye una “distribución pública”?

Las anteriores consideraciones también informan si Google infringe directamente el derecho de distribución de P10. Con respecto a las imágenes en tamaño completo de P10, Google no lo hace. La distribución de una obra protegida por derecho de autor exige una “diseminación real” de copias.⁶⁷ En el contexto de Internet, una diseminación real significa la transferencia de un archivo de una computadora a otra. Aunque Google hace marcos y vínculos de inserción directa hacia páginas web infractoras de terceros, son esos sitios web, no Google, los que transfieren imágenes en tamaño completo a las computadoras de los usuarios. Como Google no está involucrado en la transferencia, Google no ha diseminado realmente y, por lo tanto, no ha distribuido el contenido infractor.⁶⁸

En concordancia, el Tribunal concluye que con el framing o la vinculación de inserción directa a sitios web de terceros, Google no ha “distribuido” copias infractoras de las fotografías en tamaño completo de P10 protegidas por derecho de autor.⁶⁹

⁶⁷ Ver *In re Napster, Inc. Copyright Litigation*, 377 F.Supp.2d 796, 802-804, N.D. Cal. 2005; de acuerdo Nimmer § 8.11[A].

⁶⁸ Ver *In re Napster*, 377 F.Supp.2d en 802-804, N.D. Cal. 2005, considerando que Napster no había “distribuido” canciones a la luz del hecho de que las “obras infractoras nunca residieron en el sistema de Napster”, y por lo tanto, Napster no podía haber transferido contenido protegido por derecho de autor a sus usuarios.

⁶⁹ P10 también alega que Google “distribuye” las miniaturas. Aunque Google sí transfiere las miniaturas a las computadoras de los usuarios mediante la memoria

2. Uso honrado

Habiendo considerado que las miniaturas violaban directamente el derecho de autor de P10, el Tribunal pasa a considerar la excepción de fondo de uso honrado de Google. Google alega que su creación y exhibición de miniaturas es honrada de conformidad con el Título 17 del USC, Sección 107. “Desde la infancia de la protección del derecho de autor, se ha pensado que es necesaria alguna oportunidad para el uso honrado de materiales protegidos para cumplir su propósito mismo ‘promover el Progreso de la Ciencia y las Artes útiles...’”.⁷⁰ Esta noción fue codificada en el Título 17 del USC, Sección 107:

[E] uso honrado de una obra protegida por derecho de autor (...) para fines como crítica, comentario, información de noticias, enseñanza [,] aprendizaje o investigación no constituye infracción de derecho de autor. Para determinar si el uso de una obra en cualquier caso particular es un uso honrado, los factores a ser considerados incluirán:

- (1) el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o educativa sin fines de lucro;
- (2) la naturaleza de la obra protegida por derecho de autor;
- (3) la cantidad e importancia de la parte usada en relación con la obra protegida como un todo; y
- (4) el efecto de dicho uso en el mercado potencial o valor de la obra protegida por derecho de autor.

Aunque con frecuencia se discute dentro del contexto del primer factor, “el interés público es también un factor que continuamente documenta el análisis del uso

caché del explorador local, esta “distribución” automática posiblemente constituye un uso honrado. Ver nota 17 infra. En cualquier caso, como el Tribunal concluye que la creación y exhibición de miniaturas por parte de Google infringe directamente los derechos de autor de P10, la cuestión de si Google también distribuye esas miniaturas es debatible.

⁷⁰ U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8.” *Campbell vs. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 575, 1994.

honrado”.⁷¹ Los tribunales han de considerar “estos factores a la luz de los objetivos del Derecho de Autor, en lugar de verlos como una prueba definitiva o determinante”.⁷²

a. Fines y carácter del uso

“[E]l preámbulo de la Sección 107 (...) enumera ciertos fines que son los más apropiados para una conclusión de uso honrado: ‘crítica, comentario, información de noticias, enseñanza[,] aprendizaje o investigación’”⁷³; “El fin central del [primer factor de uso honrado] es ver (...) si la nueva obra simplemente sustituye el objeto de la creación original o más bien agrega algo nuevo, con un fin adicional o carácter diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje; este factor pregunta, en otras palabras, si y en qué medida la nueva obra es ‘transformativa’”.⁷⁴ Aunque la Corte Suprema ha establecido que “todo uso comercial de material protegido constituye presuntamente una explotación injusta del privilegio monopólico que pertenece al titular de los derechos”⁷⁵, este pronunciamiento no excluye una conclusión de que un uso comercial de un demandado pueda, sin embargo, ser honrado.⁷⁶ Además, “Mientras más transformativa sea la nueva obra, menos importantes se vuelven los otros factores, incluyendo el comercialismo”.⁷⁷

i. Uso comercial versus no comercial

Para evaluar si un uso es comercial, la mira no está sobre los individuos que usan Google Image Search para ubicar imágenes para adultos de P10. Ni está sobre si el uso

⁷¹ *Nimmer* § 13.05[B][4]; ver también *Sony Computer Entm’t America, Inc. Vs. Bleem, LLC*, 214 F.3d 1022, 1027 (9th Cir. 2000); *Sega Enters. Ltd. Vs. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1523 (9th Cir. 1992) (“Somos libres de considerar el beneficio público que resulta de un uso particular...”).

⁷² *Kelly II*, 336 F.3d en 818.

⁷³ *Nimmer* §13.05[A][1][a].

⁷⁴ *Campbell*, 510 U.S. en 579.

⁷⁵ *Sony*, 464 U.S. en 451.

⁷⁶ *Kelly II*, 336 F.3d en 818 (citando *Campbell*, 510 U.S. en 579).

⁷⁷ *Ídem*.

posterior de las imágenes es no comercial (por ejemplo, placer) o comercial (por ejemplo, impresión y venta). Más bien es el uso de Google lo que el Tribunal ha de considerar. Ese uso, alega P10, es de naturaleza comercial. El Tribunal está de acuerdo.

Los tribunales han definido los “usos comerciales” de forma extremadamente amplia.⁷⁸ Google indudablemente obtiene un beneficio comercial significativo a partir de Google Image Search, en forma de mayor tráfico de usuarios y, a su vez, mayores ganancias por publicidad. A mayor cantidad de personas que ven sus páginas y confían en sus capacidades de búsqueda, mayor influencia ejerce Google en el mercado de los motores de búsqueda y (más ampliamente) en el mercado de los portales web. A su vez, Google puede atraer más anunciantes a sus programas AdSense y AdWords.

El uso de miniaturas por parte de Google es comercial, más sin embargo, no necesariamente pesa en gran medida a favor de P10. En *Kelly II*, supra, el Noveno Circuito reconoció que el uso por parte de “Arriba” era comercial, y sin embargo concluyó que ese hecho “pesa(ba) sólo ligeramente contra una conclusión de uso honrado” porque “Arriba” no estaba usando las imágenes de Kelly para promover directamente su sitio web ni estaba tratando de obtener lucro vendiendo las imágenes de Kelly.⁷⁹ El Tribunal concluyó que la creación y uso de miniaturas para exhibir los resultados de imágenes por parte de “Arriba” eran “de naturaleza más incidental y menos de explotación que los tipos más tradicionales de uso comercial”.⁸⁰

Google Image Search automáticamente busca en toda la Internet mediante su software web crawler para encontrar y catalogar imágenes. Para cada imagen, Google registra información sobre ella y crea una copia en miniatura. La miniatura es luego almacenada en la memoria caché de Google para su posterior exhibición cuando los usuarios ejecutan una búsqueda de imágenes. Cuando

se ejecuta una búsqueda de imágenes, Google exhibe una serie de miniaturas que ha determinado algorítmicamente que responden a la búsqueda con base en el texto de la página web de origen relacionada con la imagen. Cuando un usuario hace clic sobre una de las miniaturas, es llevado a la página de dos marcos anteriormente discutida. En este sentido, Google funciona como el motor de búsqueda de “Arriba”.

Pero a diferencia de “Arriba”, Google ofrece y obtiene beneficios comerciales a partir de su programa AdSense. AdSense permite que sitios web de terceros “lleven publicidad patrocinada por Google y compartan [con Google] los ingresos que se generan a partir de las exhibiciones publicitarias y el número de entradas al sitio web (click-throughs)”.⁸¹ Si sitios web de terceros que contienen copias infractoras de fotografías de P10 son también socios AdSense, Google ofrecerá anuncios publicitarios en esos sitios y compartirá las ganancias generadas a partir de los usuarios que hacen clic sobre los anuncios servidos por Google. Google argumenta en contra, que las Políticas del Programa AdSense prohíben a un sitio web que se registre como socio AdSense, si sus páginas web contienen imágenes que aparecen en los resultados de Google Image Search: “Con el fin de evitar asociaciones con reclamaciones de derecho de autor, los editores de páginas web no pueden exhibir anuncios de Google en páginas web con (...) Resultados de Imágenes”.⁸² Sin embargo, Google no ha presentado ninguna información relacionada con la observancia y la efectividad de esta supuesta política. Ni ha brindado ejemplos de socios AdSense con los que se haya terminado la relación por violaciones a la misma. En cambio, P10 ha presentado numerosas instantáneas de sitios web de terceros que ofrecen contenido infractor y también aparecen recibiendo y exhibiendo anuncios AdSense de Google.⁸³

AdSense sin duda hace que el uso de miniaturas por parte de Google en su búsqueda de imágenes sea mucho más comercial que el

⁷⁸ Ver Nimmer § 13.05[A][1][c], brindando ejemplos.

⁷⁹ *Kelly II*, 336 F.3d en 818.

⁸⁰ *Ídem*.

⁸¹ Decl. de MacGillivray de los demandados, ¶ 10.

⁸² *Ídem*, ¶ 11.

⁸³ Decl. de Zada de la demandante, Ejs. 28-29.

uso por parte de “Arriba” en *Kelly II*. Las miniaturas de Google conducen a los usuarios a sitios que benefician directamente el balance final de Google (Ídem, Ex. 6, Informe Fiscal 2005 del Segundo Trimestre, en 98: “las ganancias generadas por los sitios socios de Google a través de programas AdSense, aportaron \$630 millones, o 46% de las ganancias totales...”⁸⁴). Google tiene un fuerte incentivo para conectar con tantos sitios web de terceros como sea posible, incluyendo aquellos que alojan anuncios publicitarios de AdSense.

ii. Uso transformativo versus uso consuntivo

Que un uso sea comercial no excluye que un demandado pueda inclinar la balanza hacia una conclusión de uso honrado, demostrando que su uso es “transformativo” como opuesto a “consuntivo”. Un uso consuntivo es aquel en el que el “uso [por parte del demandado] de las imágenes meramente sustituye el objeto de los originales (...) en lugar de agregar un propósito adicional o carácter diferente”.⁸⁵ El que un uso sea transformativo depende en parte de si sirve al interés público.⁸⁶

P10 alega que el uso de miniaturas por parte de Google es consuntivo antes que transformativo, dado que Google “brinda exactamente las mismas imágenes a través de exactamente el mismo medio (...) que Perfect 10”. Que las miniaturas sean copias idénticas de sus contrapartes en tamaño completo es debatible. Una miniatura contiene

⁸⁴ Claro está, esta cifra representa el ingreso bruto ganado a través de AdSense. No se descuenta el monto pagado a los socios AdSense; ni se detallan los montos mucho más pequeños atribuibles a sitios web que contienen contenido infractor.

⁸⁵ *Kelly II*, 336 F.3d en 818.

⁸⁶ Ver *Religious Tech. Ctr. Vs. Netcom On-Line Communication Servs.*, 907 F.Supp. 1361, 1379 N.D. Cal. 1995: “El uso por parte de Netcom, aunque comercial, también beneficia al público al permitir el funcionamiento de la Internet y la diseminación de otras obras creativas, un objetivo de la Ley de Derecho de Autor”; *Sega Enters.*, 977 F.2d en 1522-23: “La copia intermedia para realizar ingeniería inversa de software es un uso honrado a pesar de la naturaleza comercial de la actividad a la luz del beneficio público”.

significativamente menos píxeles (y por lo tanto, menos detalle de imagen) que la imagen en tamaño completo⁸⁷. A mayor complejidad o matizado de la imagen en tamaño completo, menor exactitud en la experiencia visual del duplicado, es decir, en algún punto los espectadores ya no pueden diferenciar muchos de los finos detalles que una vez fueron visibles en la imagen en tamaño completo. Por otra parte, las miniaturas no están “recortadas” de ninguna manera, y si no se han perdido muchos o importantes detalles, sí transmiten la expresión completa —logran más o menos el mismo efecto— que las imágenes originales en tamaño completo. Simplemente porque las miniaturas de Google no sean recortadas no necesariamente las hace copias exactas de las imágenes de P10, pero los autos que corren actualmente ante el Tribunal sí sugieren que las miniaturas aquí se aproximan cercanamente a una función clave de las originales en tamaño completo de P10, al menos en la medida en que los espectadores de las fotos de P10, de mujeres desnudas, pongan poca atención en los pequeños detalles.

El uso de miniaturas por parte de Google no sustituye el uso por parte de P10 de las imágenes en tamaño completo. En el análisis final, el uso por parte de P10 es brindar “entretenimiento” tanto en revistas como en la Internet. Para algunos espectadores, el uso por parte de P10 de las fotos crea o permite una experiencia estética. Google, en contraste, no obtiene lucro al brindar contenido para adultos, sino a partir de ubicar, administrar, y hacer la información más accesible de manera general, y por lo tanto más atractiva para los anunciantes. Google se enfoca casi exclusivamente en la Web y está involucrado en una amplia variedad de proyectos relacionados con la Internet (por ejemplo, búsqueda en la Web, búsqueda en el escritorio, búsqueda en grupos de noticias, servicios de

⁸⁷ Por ejemplo, una imagen en tamaño completo típica podría tener 1024 píxeles de ancho por 768 píxeles de alto, para un total de 786.432 píxeles de datos. Una miniatura típica podría tener 150 píxeles de ancho por 112 píxeles de alto, para un total de sólo 16.800 píxeles. Esto representa una pérdida de información de 97,9% entre la imagen en tamaño completo y la miniatura.

mapa y directorio, investigación académica, y servicios de traducción de idiomas). En este aspecto, el uso de gran alcance de miniaturas por parte de Google es altamente transformativo: su creación y exhibición están diseñadas para mostrar resultados de búsqueda visuales, rápida y eficientemente a los usuarios de Google Image Search.

La opinión del Noveno Circuito en Kelly II es particularmente instructiva en este punto:

“Aunque “Arriba” hizo réplicas exactas de las imágenes de Kelly, las miniaturas fueron imágenes de menor resolución, mucho más pequeñas, que tienen una función completamente diferente a la de las imágenes originales de Kelly. Las imágenes de Kelly son obras artísticas destinadas a informar y brindar al espectador una experiencia estética. Sus imágenes son usadas para representar escenas del oeste estadounidense de manera estética. El uso de las imágenes de Kelly por parte de “Arriba” en las miniaturas no se relaciona con ningún propósito estético. El motor de búsqueda de “Arriba” funciona como herramienta para ayudar a indexar y mejorar el acceso a las imágenes en la Internet y sus sitios web relacionados. De hecho, es poco probable que los usuarios agranden las miniaturas y las usen para fines artísticos porque las miniaturas son de mucha menor resolución que los originales; cualquier agrandamiento resulta en una significativa pérdida de claridad de la imagen, haciéndola inapropiada como material de exhibición.

Kelly afirma que como [las miniaturas de] “Arriba” reproducían sus imágenes exactas y no les agregaban nada, el uso de “Arriba” no puede ser transformativo. Los tribunales han sido renuentes a determinar que existe uso honrado cuando una obra original es simplemente transmitida a través de un medio diferente. Aquellos casos son inapropiados, sin embargo, porque el uso resultante de la obra protegida por

derecho de autor en aquellos casos era la misma que el uso original. Por ejemplo, reproducir CD de música en formato MP3 no cambia el hecho de que ambos formatos son usados para fines de entretenimiento. Asimismo, reproducir material noticioso en un formato diferente no cambia el fin último de informar al público sobre los sucesos de actualidad.

Este caso involucra más que una simple transmisión de las imágenes de Kelly a través de un medio diferente. El uso [de miniaturas] por parte de “Arriba” cumple una función diferente a la del el uso por parte de Kelly: mejorar el acceso a la información en la Internet versus la expresión artística. Además, sería poco probable que alguien use las miniaturas de “Arriba” para fines ilustrativos o estéticos, porque agrandarlas sacrifica su claridad. Como el uso por parte de “Arriba” no está sustituyendo el uso por parte de Kelly sino más bien ha creado un fin diferente para las imágenes, el uso por parte de “Arriba” es transformativo.

El uso de las imágenes de Kelly por parte de “Arriba” [crear y exhibir miniaturas] promueve los objetivos de la Ley de Derecho de Autor y de la excepción del uso honrado. Las miniaturas no impiden la creatividad artística porque no se usan para fines ilustrativos o artísticos y por lo tanto no suplantán la necesidad de los originales. Además, benefician al público mejorando las técnicas de recopilación de información en la Internet”.⁸⁸

En este momento es obvio que los motores de búsqueda como el Google Image Search son de gran valor para el público. Sin duda, dadas las cantidades exponencialmente

⁸⁸ *Kelly II*, 336 F.3d en 818-820.

crecientes de datos en la Web, los motores de búsqueda se han convertido en fuentes esenciales de información vital para individuos, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empresas. Como tal, el uso de miniaturas por parte de Google para simplificar y hacer expedito el acceso a información es transformativo del uso de imágenes reducidas de P10 para entretener. Pero esto no finaliza el análisis, porque el uso de Google es consuntivo simultáneamente. A comienzos de 2005, después de presentar la demanda contra Google, P10 celebró un contrato de licencia con Fonestarz Media Limited para la venta y distribución de imágenes reducidas de P10 que podían descargarse y usarse en teléfonos celulares. El uso de miniaturas por parte de Google sí sustituye este uso de las imágenes de P10, porque los usuarios de telefonía celular pueden descargar y guardar las miniaturas exhibidas por Google Image Search en sus teléfonos. Las imágenes en miniatura de Google son esencialmente del mismo tamaño y de la misma calidad que las imágenes reducidas que P10 autoriza bajo licencia a Fonestarz. Por lo tanto, en la medida en que los usuarios puedan escoger descargar imágenes gratis a sus celulares en lugar de comprar imágenes reducidas de P10, el uso de Google sustituye el de P10⁸⁹.

En *Kelly II*, el Noveno Circuito concluyó que el primer factor de uso honrado pesaba a favor de “Arriba”: “[E]ste primer factor pesa a favor de “Arriba” debido al beneficio público del motor de búsqueda y la mínima pérdida de integridad de las imágenes de Kelly”.⁹⁰ Aquí, como el uso de miniaturas por parte de Google es más comercial que el de “Arriba”, y como es “consuntivo” con respecto a las imágenes reducidas de P10, el Tribunal concluye que este factor pesa ligeramente a favor de P10.

b. Naturaleza de la obra protegida por derecho de autor

“Las obras que son de naturaleza creativa son más cercanas al núcleo de lo que

busca la protección de derecho de autor que las obras que se basan más en hechos”.⁹¹ “Las fotografías destinadas a ser vistas por el público con fines informativos o estéticos (...) son de manera general de naturaleza creativa”⁹²; en concordancia⁹³: “Las fotografías tomadas con fines estéticos son de naturaleza creativa y por lo tanto se ajustan plenamente con el núcleo de la protección de derecho de autor”⁹⁴.

“El hecho de que una obra esté publicada o no también es un elemento crítico de su naturaleza” teniendo en cuenta el derecho del titular de derecho de autor a la primera publicación.⁹⁵ “Es más probable que las obras publicadas califiquen para el uso honrado dado que la primera aparición de la expresión del artista ya ha ocurrido”.⁹⁶

En *Kelly II*, sin embargo, el Noveno Circuito concluyó que las fotografías de Kelly, aunque creativas, habían “aparecido en la Internet antes de que “Arriba” las usara en su búsqueda de imágenes”⁹⁷ Parcialmente por esa razón, el Noveno Circuito decidió que aunque el segundo factor legal del uso honrado pesaba a favor de Kelly, su peso era escaso.⁹⁸ De manera similar, aquí, aunque las imágenes de P10 son “creativas”, éstas han sido también publicadas previamente tanto en impresión como en la Web. Por lo tanto, como en *Kelly II*,

⁹¹ *Kelly II*, 336 F.3d en 820, citando a *A&M Records*, 239 F.3d en 1016.

⁹² *Ídem*.

⁹³ *Elvis Presley*, 349 F.3d en 629.

⁹⁴ Google alega que las obras de P10 no son creativas porque P10 “enfatisa los objetos de las fotografías (mujeres desnudas) y [P10] asume que las personas que buscan las fotos de Perfect 10 están buscando a las modelos y gratificación sexual”. Google afirma que esto “implica una naturaleza fáctica de las fotografías”. El Tribunal rechaza este argumento. Las fotografías de P10 consistentemente reflejan arte profesional, destreza y algunas veces un arte de buen gusto. Que sean de mujeres escasamente vestidas o desnudas no es relevante; tales imágenes han sido objetos populares para los artistas desde antes del tiempo de la “Venus de Milo”.

⁹⁵ *Kelly II*, 336 F.3d en 820, citando *Harper & Row Publishers, Inc. Vs. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 564 (1985).

⁹⁶ *Ídem*.

⁹⁷ *Kelly II*, 336 F.3d en 820.

⁹⁸ *Ídem*.

⁸⁹ Este asunto está estrechamente relacionado con el cuarto factor del uso honrado, es decir, el impacto sobre el mercado potencial de la demandante.

⁹⁰ *Kelly II*, 336 F.3d en 820.

el Tribunal concluye que este factor pesa sólo ligeramente en favor de P10.

c. Cantidad e importancia de la parte usada

“Aunque la copia sistemática no excluye al uso honrado per se, copiar una obra entera va en contra de una conclusión de uso honrado”.⁹⁹ “Sin embargo, la medida de copiado permisible varía con el propósito y carácter del uso”.¹⁰⁰ “Si el usuario secundario sólo copia lo necesario para su uso previsto, entonces este factor no pesará contra él”.¹⁰¹

En *Kelly II*, el Noveno Circuito concluyó:

“Ese factor no pesa ni a favor ni en contra de ninguna de las partes, porque aunque “Arriba” sí copió cada una de las imágenes de *Kelly* como un todo [para hacer miniaturas], era razonable hacerlo a la luz del uso por parte de “Arriba” [de las miniaturas]. Era necesario que “Arriba” copiara la imagen completa para permitir a los usuarios reconocerla y decidir si debían buscar más información sobre la imagen o el sitio web de origen. Si “Arriba” copiara sólo parte de la imagen sería más difícil identificarla, reduciéndose así la utilidad del motor de búsqueda visual”.¹⁰²

El Tribunal concluye que el uso por parte de Google de copias infractoras de imágenes de P10, tampoco es mayor que el necesario para lograr el objetivo de brindar capacidades de búsqueda de imágenes efectivas. Al hacerlo, el Tribunal rechaza el argumento de P10 de que Google hubiese podido brindar dicha asistencia mediante el uso de texto, afirmando que las imágenes de P10 se pueden describir más fácilmente en palabras que las imágenes de *Kelly*. Primero, contrario al punto de vista de P10, las

fotografías de mujeres desnudas, como las fotografías del oeste estadounidense, pueden variar en gran medida. Segundo, ambos tipos de fotos pueden describirse verbalmente, mas sin embargo no importa cuán susceptible a descripción textual sea cualquier imagen, las palabras no pueden sustituir adecuadamente a las miniaturas en transmitir rápida y adecuadamente el contenido de las imágenes en tamaño completo indexadas.

Por lo tanto, como en *Kelly II*, el Tribunal concluye que este factor no favorece a ninguna de las partes.

d. Efecto del uso sobre el mercado potencial y el valor de la obra protegida por derecho de autor

“Este último factor [del uso honrado] requiere que los tribunales consideren no sólo la extensión del daño comercial causado por las acciones particulares del presunto infractor, sino también si la conducta ilimitada y extendida de este tipo por parte del demandado (...) pudiese traer como consecuencia un impacto sustancialmente adverso en el mercado potencial de la [imagen] original”.¹⁰³ “Es menos probable que una obra transformativa tenga un impacto adverso sobre el mercado de la original que una obra que simplemente sustituya la obra protegida por derecho de autor”.¹⁰⁴

P10 dirige sus imágenes protegidas reducidas y en tamaño completo a varios mercados: el mercado de las revistas impresas, el mercado por suscripción de sitios web para adultos y el mercado de descarga de imágenes para teléfonos celulares. No es probable que el uso de miniaturas por parte de Google afecte el mercado de imágenes en tamaño completo (sean impresas o en línea). Como se afirma en *Kelly II*:

Las miniaturas no serían un sustituto para las imágenes en tamaño completo porque éstas pierden su claridad cuando se agrandan. Si un usuario quisiera descargar una imagen de

⁹⁹ *Kelly II*, 336 F.3d en 820, citando *Worldwide Church of God vs. Philadelphia Church of God, Inc.*, 227 F.3d 1110, 1118, 9th Cir. 2000.

¹⁰⁰ *Ídem*, citando *Campbell*, 510 U.S. en 586-87.

¹⁰¹ *Ídem*, en 820-821.

¹⁰² *Ídem*, en 821.

¹⁰³ *Kelly II*, 336 F.3d en 821, se omiten citas internas.

¹⁰⁴ *Ídem*.

calidad, tendría que visitar la original de Kelly (y descargar la imagen de máxima resolución]. Esto se cumpliría si las miniaturas estuvieran sólo en la base de datos de “Arriba” o estuviesen más extendidas y se encontraran en otras bases de datos de motores de búsqueda.¹⁰⁵

Por otra parte, es probable que el uso de miniaturas por parte de Google perjudique el mercado potencial de descargas de imágenes reducidas de P10 para teléfonos celulares. Google alega que como “P10 admite [que] este mercado está creciendo”, su “entrega de resultados de búsqueda en miniaturas” no debe estar teniendo un impacto negativo. Aparte de ser más relevante para la cuantificación de los daños, este débil argumento pasa por alto el hecho de que el mercado de descarga de imágenes en teléfonos celulares podría haber crecido aún más rápidamente si no fuera por el hecho de que los usuarios de móviles de Google Image Search pueden descargar gratis las miniaturas de Google. El sentido común dicta que será menos probable que tales usuarios compren el contenido descargable de P10 autorizado bajo licencia a Fonestarz.

e. Conclusión con respecto a uso honrado e infracción directa

El primero, segundo y cuarto factor del uso honrado pesan ligeramente a favor de P10. El tercero no pesa a favor de ninguna de las partes. Por consiguiente, el Tribunal concluye que no es probable que la creación por parte de Google de miniaturas de las imágenes en tamaño completo de P10 protegidas por derecho de autor, y la subsiguiente exhibición de esas miniaturas como resultados de Google Image Search caigan dentro de la excepción de uso honrado. El Tribunal llega a esta conclusión a pesar del enorme beneficio público que brindan los motores de búsqueda como Google. Aunque el Tribunal es reacio a dictar una sentencia que pueda impedir el avance de la tecnología de la Internet, y aunque es apropiado que los tribunales consideren el inmenso valor para el público de tales tecnologías, los precedentes judiciales

existentes no permiten que tales consideraciones consoliden un análisis razonado de los cuatro factores de uso honrado.

Entonces, para resumir: (1) para esta etapa P10 no ha establecido que le es posible probar que el framing de Google y la vinculación de inserción directa hacia copias infractoras (en tamaño completo) de imágenes de P10 constituye una exhibición pública o distribución que hace a Google responsable por infracción directa; pero (2) P10 ha establecido una posibilidad de probar que la creación y exhibición pública de miniaturas por parte de Google sí infringe los derechos de autor de P10.

Que P10 haya establecido una posibilidad de éxito en una faceta de sus alegatos de infracción directa no necesariamente significa que tiene derecho a todas las medidas cautelares propuestas. Como ciertos aspectos de esa medida se relacionan con la conducta de Google que debe tratarse bajo los principios de responsabilidad subsidiaria¹⁰⁶, el Tribunal ahora pasa a considerar los alegatos restantes de P10.

3. Responsabilidad subsidiaria de derecho de autor. Infracción por contribución e indirecta

P10 alega que es probable que Google sea declarado responsable según las doctrinas de responsabilidad indirecta y por contribución. “Se infringe por contribución induciendo o alentando intencionalmente la infracción directa (...) y se infringe indirectamente sacando provecho de la infracción directa mientras se

¹⁰⁵ Ídem.

¹⁰⁶ P10 busca prohibir a Google “Vincular a sitios web que exhiban o pongan a la disposición IMÁGENES PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR DE PERFECT 10”, según la solicitud de medida cautelar propuesta por la demandante, ¶ 1(b). Como el “enlace” probablemente no constituye infracción directa, la única base para que P10 obtenga la medida sería que dicho enlace constituya una infracción por contribución o indirecta.

niega a ejercer el derecho de detenerla o limitarla...”¹⁰⁷

P10 alega que sujetos distintos a Google infringen directamente sus derechos de autor en dos formas: (1) sitios web de terceros cometen infracción directa reproduciendo, exhibiendo y distribuyendo copias no autorizadas de las fotografías protegidas por derecho de autor de P10, y (2) los usuarios de Google cometen infracción directa descargando tales imágenes, haciendo así reproducciones infractoras. Google no refuta que numerosos sitios web de terceros cometen infracción directa ofreciendo imágenes de P10 protegidas por derecho de autor. Sin embargo, Google sí alega que P10 no ha presentado evidencias que indiquen que usuarios individuales de Google cometen infracción directa al encontrar fotos de P10 protegidas por derecho de autor en la Web. Google sostiene que “[h]ay innumerables formas en las que los usuarios de Google pueden ‘usar’ los resultados de búsqueda de Google, incluyendo usos honrados, y falta evidencia de Perfect 10 en este punto”. Sobre este respecto, el Tribunal está de acuerdo con Google. P10 no ha presentado evidencia que muestre que los mismos usuarios individuales de Google infringen derechos de autor de P10. P10 ha demostrado únicamente que los usuarios de Google Search son capaces de cometer infracción indirecta descargando la página web o la imagen subyacente. No es probable que muchos usuarios hagan esto, pero en esta solicitud de medida cautelar no hay evidencia en autos que así lo indiquen. En contraste, en los casos *Napster* y *Grokster*, había aplastante evidencia de que usuarios, compartiendo archivos a escala masiva, estaban usando el software de esos demandados (esencialmente motores de búsqueda de música peer-to-peer) para descargar, y por lo tanto infringir directamente, obras protegidas por derecho de autor.¹⁰⁸ Además, en aquellos casos, quienes compartían archivos tenían que descargar

canciones con el fin de disfrutar la música, haciendo así reproducciones infractoras. En contraste, para ver las fotos de P10, los usuarios del motor de búsqueda de Google sólo necesitan visitar el sitio web de terceros que aloja y ofrece el contenido infractor para adultos¹⁰⁹.

P10 argumenta que Google es subsidiariamente responsable y por lo tanto debe evaluarse a la luz de la única infracción directa (distinta a las miniaturas) de la cual existe evidencia: la de los sitios web de terceros que reproducen y exhiben copias no autorizadas de las fotografías de P10. En cuanto a las acciones de estos sitios web, P10 alega que Google está al tanto, contribuye

¹⁰⁹ P10 alega que simplemente viendo tales sitios web, los usuarios individuales de la búsqueda de Google hacen copias “caché” de sus fotos y así infringen directamente mediante reproducción. El Tribunal rechaza este argumento. El almacenamiento del explorador local básicamente consiste en un almacenamiento automático de la computadora de un usuario, de los contenidos vistos más recientemente de los sitios web que el usuario ha visitado. Es un proceso automático que la mayoría de los usuarios ignoran, y su uso probablemente es “honrado” de conformidad con el Título 17 del USC, § 107 (But cf. *Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc.*, 75 F.Supp.2d 1290, D. Utah 1999). El almacenamiento local realizado por los exploradores de usuarios individuales no es comercial, transformativo o más que el necesario para lograr los objetivos de reducir la latencia de la red y minimizar el uso innecesario del ancho de banda (esencial para la Internet). Esto tiene un impacto mínimo en el mercado potencial de la obra original, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios no serían capaces de encontrar su propia memoria caché de explorador local, menos aún ubicar una copia en una caché específica de una imagen particular. Que la memoria caché del explorador local es un uso honrado está apoyado por una decisión reciente que sostiene que el propio caché de Google constituye un uso honrado (*Field Vs. Google, Inc.*, F.Supp.2d, NO. CV-S-04-0413, 2006 WL 242465, D. Nev. Jan. 19, 2006). En todo caso, el argumento de que el almacenamiento de explorador local constituye un uso honrado es aún más fuerte. Mientras Google es una entidad comercial, los usuarios individuales son típicamente no comerciales. Mientras Google mantiene su propia cache, los usuarios individuales típicamente ignoran que sus exploradores automáticamente almacenan en la caché los contenidos vistos. Mientras la caché de Google está abierta al mundo, la caché del explorador local del individuo es accesible sólo para esa computadora.

¹⁰⁷ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Vs. Grokster, Ltd.*, U.S., 125 S.Ct. 2764, 2776 (2005) [en lo sucesivo “*Grokster*”]; se omiten las citas.

¹⁰⁸ Ver por ejemplo, *A&M Records, Inc. Vs. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1013-14, 9th Cir. 2001 [en lo sucesivo “*Napster II*”]; *Grokster*, 125 S.Ct. en 2772.

materialmente, obtiene beneficios y se niega a supervisar tal infracción directa (1) brindándole a los sitios web infractores una “audiencia” (ayudando a localizarlos) y (2) brindando una fuente de ingresos a los sitios web infractores a través de AdSense.

a. Infracción por contribución

Para sustentar su alegato de infracción por contribución, P10 debe demostrar: (1) que Google tenía conocimiento de la actividad infractora, y (2) que Google indujo, causó o contribuyó materialmente con esa actividad.¹¹⁰

Google alega que no puede considerarse responsable por contribución bajo la decisión de la Corte Suprema en *Sony Corp. of America vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 1984¹¹¹. Esa decisión seminal de la Corte Suprema, de 1984 “excluía la responsabilidad subsidiaria con base en presumir o imputar intento de causar infracción únicamente a partir del diseño o distribución de un producto susceptible a tener un uso sustancial legítimo, que el distribuidor sabe que de hecho es usado para cometer infracción”.¹¹² De acuerdo con el caso *Sony*, no puede considerarse que Google tenga un conocimiento implícito de la actividad infractora dado que su motor de búsqueda es claramente susceptible de usos no infractores comercialmente significativos. Sin embargo, “cuando la evidencia va más allá de las características de un producto o el conocimiento que pueda ponerse en usos infractores, y muestra declaraciones o acciones dirigidas a promocionar la infracción, la decisión de *Sony* (...) no excluirá la responsabilidad”.¹¹³ Como el Noveno Circuito proféticamente indicó en *Napster II*: “el conocimiento efectivo y específico de infracción

directa hace que la decisión en *Sony* sea de limitada asistencia” para un demandado que busque evitar la infracción por contribución.¹¹⁴

i. Conocimiento

Si un presunto infractor subsidiario tiene “conocimiento” de una actividad infractora incluye tanto al conocimiento efectivo como al conocimiento implícito: “La responsabilidad por contribución exige que el infractor subsidiario ‘conozca o tenga razones para conocer’ la infracción directa”.¹¹⁵

P10 sostiene que Google tiene conocimiento efectivo de actos específicos de infracción con base en: (1) numerosas notificaciones de infracción que P10 ha enviado a Google, (2) el hecho de que ciertas imágenes infractoras contengan “Avisos de derecho de autor de Perfect 10, o etiquetas como ‘P10 Otoño 1999’”, y (3) el hecho de que Google “monitorea los contenidos de presuntos sitios infractores”.

El Tribunal rechaza el segundo y tercer alegato de P10. Google no conoce, necesariamente, que una imagen determinada en la Internet está violando los derechos de autor de alguien, simplemente porque la imagen contiene un aviso de derecho de autor. Google necesitaría más información con el fin de saber si el operador de ese sitio web tercero creó la obra, otorgó licencia para su uso o si, por el contrario, estaba ilegalmente exhibiendo una copia infractora de la misma¹¹⁶. Ni Google obtiene conocimiento efectivo de la infracción como resultado de sus prácticas de monitoreo.

¹¹⁴ *Napster II*, 239 F.3d en 1020.

¹¹⁵ *Ídem*.

¹¹⁶ Cf. *Nimmer* § 12B.04[A][1], discutiendo la disposición en la § 512(d)(1)(A)-(B) de la DMCA, que alguien no puede calificar para un “puerto seguro” si ignora que ha sido denominado “bandera roja” de la infracción obvia: dado “lo difícil que puede ser determinar si todos los elementos de la infracción están presentes, desde la titularidad adecuada y probabilidad de carecer de licencia (...) hasta la satisfacción de formalidades de notificación (...) hasta el perennemente oscuro asunto del uso honrado, y más allá, parecería, por lo tanto, que la ‘bandera’ debe ser sin duda rojo brillante —y debe estar ondeando descaradamente en la cara del proveedor— para satisfacer el objetivo legal de hacer “evidente (...) la actividad infractora”.

¹¹⁰ *Ellison Vs. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1076, 9th Cir. 2004.

¹¹¹ Google también afirma que califica para la protección bajo cada uno de los cuatro puertos seguros de la DMCA, Título 17 del USC, § 512(a)-(d). A la luz del análisis subsiguiente que concluye que Google no es responsable ni indirectamente ni por contribución, no es necesario que el Tribunal trate los asuntos de la DMCA.

¹¹² *Grokster*, 125 S.Ct. en 2778, parafraseando la conclusión en *Sony*.

¹¹³ *Ídem*, en 2779.

Google alega que ya no sigue las políticas de AdSense que P10 señala. La actual página web de las Políticas del Programa AdSense ya no contiene ninguna redacción que reserve a Google el derecho de “monitorear” a sus socios AdSense¹¹⁷. En cualquier caso, simplemente porque Google pueda haberse reservado el derecho a monitorear a sus socios AdSense no significa que a partir de ahí pudiese distinguir si las imágenes servidas por esos sitios web estaban sujetas a derecho de autor. Sólo al recibir la notificación adecuada de la presunta infracción Google puede establecer si un socio AdSense determinado ha violado los términos de las Políticas del Programa AdSense de Google.

De esta manera, la cuestión aquí es si P10 suministró a Google un conocimiento efectivo adecuado de las actividades infractoras específicas. El doctor Zada comenzó a enviar “notificaciones de infracción” en mayo de 2001 y continuó haciéndolo hasta el 2005.¹¹⁸ Google reconoce que recibió las notificaciones de P10.¹¹⁹ Sin embargo, alega que aquellas notificaciones con frecuencia no describían con suficiente detalle la ubicación específica (URL) de una imagen infractora y con frecuencia no identificaban la obra protegida subyacente.¹²⁰ Por ejemplo, algunas notificaciones incluían URL inválidas y truncadas con una elipsis entre el nombre de dominio del sitio web y el nombre del archivo de la página web particular en la que aparecía esa imagen¹²¹ (ver, por ejemplo, *id.*, Ex. E en 131). Otras notificaciones listaban sitios web completos como infractores, o directorios completos dentro de un sitio web. Google alega que a pesar de estos defectos, procesó oportunamente todas las notificaciones que recibió, suprimiendo vínculos a páginas web

específicas que pudo confirmar que contenían fotos infractoras de los derechos de P10.¹²²

En la siguiente sección, el Tribunal concluye que Google no contribuye materialmente con la infracción directa de las fotos de P10 por sitios web de terceros. Por esa razón, sin efectivamente decidir la cuestión, el Tribunal asumirá que Google tenía conocimiento efectivo de la infracción y procederá a analizar el segundo elemento de la responsabilidad por contribución, es decir, el fomento efectivo de la actividad.

ii. Contribución material

Para contribuir materialmente con una actividad de infracción directa, el demandado debe “emprender[] una ‘conducta personal que promueva o asista a la infracción’”.¹²³ P10 afirma que Google así lo hace: (1) dando a sitios web infractores una audiencia (es decir, permitiendo a los usuarios localizar los sitios infractores), y (2) brindando a los sitios web infractores una fuente de ingresos mediante AdSense o incrementando su fuente de ingresos existente al aumentar el tráfico de usuarios.

Para fundamentar legalmente la “contribución material” de Google, P10 se basa en gran medida en la decisión del Noveno Circuito en *Napster II*. A la luz de las abundantes distinciones fácticas entre *Napster II* y este caso (como se detalla en el siguiente cuadro), la confianza de P10 en esa decisión es equivocada.¹²⁴

¹¹⁷ Ver <https://www.google.com/adsense/policies> (consultada por última vez el 27 de enero de 2006).

¹¹⁸ Decl. de Zada de la demandante, ¶¶ 76-89.

¹¹⁹ Decl. de MacGillivray de las demandadas, ¶ 19.

¹²⁰ *Ídem*, ¶ 20.

¹²¹ Aparentemente el doctor Zada o uno de sus empleados en P10 “copiaron y pegaron” los URL truncados que Google exhibía en su marco superior, en lugar de realizar el paso adicional de identificar el nombre del archivo completo de la imagen infractora particular.

¹²² *Ídem*, ¶¶ 21-25.

¹²³ *Napster II*, 239 F.3d en 1019.

¹²⁴ *Napster II*, 239 F.3d en 1011-12; *Napster I*, 114 F.Supp.2d en 905-908, 920.

Napster II	Este caso
<i>Napster permitía a los usuarios “descargar” música.</i>	<i>Google no permite a los usuarios descargar imágenes. La capacidad de descargar las imágenes exhibidas como resultado de una búsqueda de imágenes de Google es una función del explorador del usuario, no de Google.</i>
<i>Napster era un “servicio integrado diseñado para permitir a los usuarios ubicar y descargar” música.</i>	<i>Google Image Search no es un servicio integrado. Google provee un servicio abierto, basado en la Web; su motor de búsqueda no es un sistema de universo cerrado como la red para compartir archivos de Napster. Ciertamente los sitios web de terceros existen, son accesibles públicamente, y a veces infringen los derechos de autor de otros, independientemente de su inclusión o exclusión del índice de Google.</i>
<i>Napster permitía que los usuarios usaran su “software propietario”.</i>	<i>Los sitios web infractores no tienen que descargar el software propietario de Google Image Search para poner a la disposición del mundo su contenido infractor. Ciertamente no pueden obtener acceso al mismo.</i>
<i>Napster brindaba los “medios para establecer una conexión entre las computadoras de los usuarios”.</i>	<i>Google no brinda los medios para establecer conexiones entre las computadoras de los usuarios. En ausencia del software de Napster era imposible para los usuarios de Napster descargar música desde los discos duros locales de otras personas. En ausencia de Google, sitios web de terceros continuarían existiendo y continuarían exhibiendo contenido infractor.</i>
<i>Napster “alardeaba” sobre cómo los usuarios podían descargar canciones fácilmente.</i>	<i>Google no alardea de facilitar descargas o permitir a sitios web de terceros ofrecer contenido infractor.</i>
<i>Napster exigía que los usuarios se registraran.</i>	<i>Google no requiere que los usuarios o sitios web se registren antes de buscar o ser indexados por su web crawler.</i>
<i>Napster brindaba soporte técnico para ayudar a los usuarios a cargar y/o descargar archivos.</i>	<i>Google no ayuda a los sitios web infractores a escanear o descargar imágenes protegidas por derecho de autor o a cargarlas en sus servidores web accesibles públicamente.</i>
<i>Napster suministraba una función “hotlist” que permitía al usuario “crear una lista de los nombres de otros usuarios de quienes había obtenido [música] en el pasado”.</i>	<i>Google Image Search no contiene ninguna funcionalidad que permita a los usuarios mantener “hotlists” de sitios que han servido contenido infractor.</i>
<i>Napster “rastreaba a los usuarios que estaban conectados en tiempo real”.</i>	<i>No hay evidencias de que Google rastree a usuarios o sitios web de terceros en tiempo real.</i>
<i>Napster facilitaba la transferencia de archivos almacenados en las computadoras de los usuarios de otra forma privada.</i>	<i>Los sitios web de terceros ya hacen su contenido disponible para el público general. Por consiguiente, dicho contenido sería accesible para el mundo independientemente de Google Image Search.</i>

Google y Napster se parecen únicamente en que facilitan búsquedas (es decir, ayudan a los usuarios a encontrar información) e incluso en eso hay diferencias significativas. Mientras Napster se dedicaba a ayudar a los usuarios a ubicar archivos de audio en discos duros de usuarios individuales de otra forma inaccesibles, Google ayuda a los usuarios a ubicar todos los tipos de información (texto, imágenes, video, grupos de noticias, hilos de discusión, blogs, trabajos académicos, mapas, direcciones) que se encuentran públicamente accesibles en toda la Web.

En resumen, Google no contribuye materialmente con la infracción directa en la forma o en la medida en que lo hizo Napster. Sin embargo, P10 alega que Google contribuye de manera diferente: brinda una “audiencia” y reconocimiento de nombre a sitios web terceros infractores y publicidad para los sitios. P10 exagera la conducta real de Google y confunde la tecnología de búsqueda con la promoción y estímulo activo de la actividad infractora. P10 compara este caso con *Gershwin Publ’g. Corp. vs. Columbia Artists Mgmt., Inc.*¹²⁵ En ese caso, el Segundo Circuito encontró contribución material en la “participación dominante [del demandado] en la formación y dirección de [una] asociación” que presentaba conciertos en los cuales se ejecutaban composiciones musicales protegidas por derecho de autor.¹²⁶ El demandado organizaba los conciertos, ayudaba a seleccionar y reservar artistas, preparaba los presupuestos y contratos de los artistas, creaba equipos de publicidad, sostenía campañas de membresía por una semana y llevaba un reporte de las ganancias de los conciertos.¹²⁷ Nada de lo que hace Google es comparable.

La cita por parte de P10 de *Columbia Pictures Indus., Inc. vs. Redd Horne, Inc.*¹²⁸, es igualmente inadecuada. En *Columbia Pictures*, el demandado, a diferencia de Google, “dirigía

toda la obra publicitaria y promocional para [el presunto infractor directo y también] proporcionaba servicios financieros, contables y administrativos (...). Todos estos servicios, y los servicios publicitarios en particular, contribuían y sin duda eran esenciales para la infracción de derecho de autor”.¹²⁹

Aquí, en contraste, Google para empezar no ha alentado activamente a los usuarios a visitar sitios web terceros infractores, y no ha inducido o alentado a dichos sitios web a ofrecer contenido infractor. Más aún, sería una “burda generalización que no puede soportar escrutinio” alegar que “suministrar los ‘medios’ para lograr una actividad infractora e [incluso] estimular esa actividad a través de publicidad es suficiente para establecer responsabilidad por infracción de derecho de autor”.¹³⁰

P10 cita el caso *Grokster* en soporte de su alegato de que Google contribuye materialmente “proporcionando una fuente de ingresos a los sitios web infractores, incluyendo la colocación de anuncios [AdSense] junto a imágenes infractoras de P10 en esos sitios web terceros”. En la redacción que P10 cita, la Corte Suprema observó que *StreamCast* y *Grokster* hacían dinero:

dirigiendo anuncios a las pantallas de computadoras empleando su software. Como se demuestra en autos, mientras más se usa el software, mayores anuncios son enviados y mayores se vuelven los ingresos por publicidad. Dado que la extensión del uso del software determina la ganancia de los distribuidores, el sentido comercial de su empresa gira en torno al uso de gran volumen, que en autos se demuestra es infractor.¹³¹

Esta redacción, sin embargo, pertenecía a la “teoría de la inducción” de la infracción por contribución de la Corte Suprema, no al análisis de “contribución material”. Aunque las dos cuestiones se superponen en alguna

¹²⁵ *Gershwin Publ’g. Corp. Vs. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971).

¹²⁶ *Ídem*, en 1163.

¹²⁷ *Ídem*, en 1160-61.

¹²⁸ *Columbia Pictures Indus., Inc. Vs. Redd Horne, Inc.*, 749 F.2d 154 (3d Cir. 1984).

¹²⁹ *Ídem*, en 161.

¹³⁰ *Sony*, 464 U.S. en 436, énfasis nuestro.

¹³¹ *Grokster*, 125 S.Ct. en 2781-82.

medida¹³², Grokster no apoya el argumento de P10 de que AdSense contribuye materialmente con la infracción directa que ocurre en sitios web de terceros. Aunque AdSense puede brindar algún nivel de ingreso adicional a estos sitios web, P10 no ha presentado ninguna evidencia que establezca cuál es ese ingreso, mucho menos que sea material (sea en su propio derecho o con relación al ingreso total de esos sitios web). No hay evidencia de que estos sitios dependan de Google AdSense para continuar su existencia o de que ellos hayan sido creados con el propósito de beneficiarse a partir de la exhibición de anuncios publicitarios de AdSense.

En resumen, P10 no ha cumplido con su carga de establecer la posibilidad de que se concluya que el programa AdSense de Google contribuye materialmente con la infracción directa que tiene lugar en sitios web terceros infractores. Tales sitios web existían mucho antes de que Google Image Search fuera desarrollado y continuarían existiendo si Google Image Search fuese eliminado. Por consiguiente, no es probable que se declare que Google es responsable por contribución.

b. Infracción indirecta

Para probar infracción indirecta, P10 debe demostrar: (1) que Google disfruta un beneficio financiero directo a partir de la actividad infractora de sitios web terceros que alojan y ofrecen copias infractoras de fotografías de P10, y (2) que Google se ha negado a ejercer el derecho y capacidad de supervisar o controlar la actividad infractora.¹³³

Ninguna de las partes ha presentado evidencia alguna, como datos económicos o informes de experticia, que muestren la medida (si la hubiere) en la que Google se beneficia financieramente de la infracción de derecho de

autor de sitios web terceros¹³⁴. Es posible que al menos algunos usuarios sean atraídos a Google Image Search porque saben que pueden ver gratuitamente copias de fotos de P10, y es indiscutible que Google más se beneficia mientras más usuarios visiten y usen Google Image Search. En principio, cualquier incremento en el tráfico web de Google lleva a un incremento en sus ganancias por publicidad, reconocimiento de la marca e influencia en el mercado ¿constituye éste un beneficio financiero “directo”?

En *Napster II*, el Noveno Circuito concluyó que Napster tenía un interés financiero directo en la actividad infractora, y citando el caso *Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996), el Tribunal de Apelaciones indicó:

Existe beneficio financiero cuando la disponibilidad del material infractor “actúa como una “atracción” para los clientes” (*Fonovisa*, 76 F.3d en 263-64, indicando que el beneficio financiero puede demostrarse “donde ejecuciones infractoras aumentan el atractivo de una sede”). Amplia evidencia apoya la decisión del Tribunal de Distrito de que las ganancias futuras de Napster dependen directamente del “incremento de su base de usuarios”. Más usuarios se registran a medida que la “calidad y cantidad de música disponible aumenta”.¹³⁵

Esta amplia definición de “beneficio financiero directo” incluiría, incluso, una “esperanza futura de ‘monetizar’”.¹³⁶ Bajo este estándar, Google claramente se beneficia financieramente de la exhibición de las fotos de P10 por parte de terceros. Google ciertamente deriva un beneficio financiero directo si los usuarios visitan sitios web de socios AdSense que contienen tales fotos infractoras. Si Google

¹³² *Ídem.* en 2782 n.13.

¹³³ Estos dos asuntos también se consideran cuando un demandado busca la protección del puerto seguro de la DMCA, § 512(d) (herramientas de ubicación de información), manera general y del programa AdSense de Google en que exige que el demandado “no reciba un beneficio particular. Sin embargo, no intentó cuantificar el monto de los ingresos directamente atribuible a la actividad infractora que Google obtiene a partir de contenidos [donde] el [demandado] tiene el derecho y capacidad de controlar dicha actividad...” Título 17 del USC, § 512(d)(2).¹³⁴ *Napster II*, 239 F.3d en 1023.
¹³⁵ *Napster II*, 239 F.3d en 1023.
¹³⁶ *Nimmer* § 12.04[A][1], comentando *Napster II*.

ofrece anuncios publicitarios que son exhibidos en tales sitios, compartirá la ganancia por publicidad. Por lo tanto, su beneficio financiero es directo.

En cuanto al segundo punto de la responsabilidad indirecta, P10 invoca nuevamente el caso *Napster II* en apoyo de su afirmación de que Google tiene el derecho y capacidad de controlar la actividad infractora que tiene lugar en la Web. En *Napster II*, el Noveno Circuito indicó que “la capacidad de bloquear el acceso de infractores a un ambiente particular por cualquier razón es evidencia del derecho y capacidad de supervisar”.¹³⁷ *Napster* sí controlaba el “ambiente particular” en el que operaba su servicio para compartir archivos; su arquitectura se basaba en un sistema privado de universo cerrado, no en un servicio abierto, basado en la Web. Si *Napster* removía un enlace al contenido infractor, el contenido ya no estaba disponible en su red completa de archivos para compartir. Ese no es el caso aquí. Google no ejerce control sobre el ambiente en el que opera, es decir, la Web. La capacidad de Google de remover un enlace desde su índice de búsqueda no hace al sitio inaccesible. El sitio permanece accesible tanto directa como indirectamente (es decir, a través de otros motores de búsqueda, así como a través del engranado de sitios web que conducen a él). Si la frase “derecho y capacidad de controlar” significa tener una entrada sustancial o autoridad sobre la decisión de ofrecer o continuar sirviendo contenido infractor, Google carece de dicho derecho o capacidad.¹³⁸

Más aún, el software de Google carece de la capacidad para analizar cada imagen en la Internet, comparar cada imagen con todas las demás imágenes protegidas por derecho de autor que existen en el mundo (o incluso en un subconjunto mucho más pequeño de imágenes que hayan sido presentadas a Google por

titulares de derecho de autor como P10), y establecer si una imagen determinada en la Web infringe los derechos de autor de alguien. Sin embargo, P10 afirma que Google puede evitar que su web crawler indexe sitios web con una “historia” de infracción y que puede bloquear el acceso a imágenes con base en su contexto “verbal” (es decir, bloquear todas las imágenes que pudiesen responder a una solicitud de búsqueda particular). Ambas medidas sufren los mismos defectos: imprecisión y excesiva amplitud. P10 no ha explicado cómo Google podría evaluar si un sitio determinado tiene una “historia” de infracción. Al bloquear ciertas imágenes juntas, Google suprimiría muchos resultados de búsqueda que no son infractores. De esta manera, para filtrar imágenes que respondan a la solicitud de búsqueda “Vibe Sorenson” (ver el anexo A adjunto), suprimiría imágenes tanto infractoras como no infractoras (por ejemplo, autorizadas bajo licencia). Igualmente, como los sitios web son con frecuencia conformados por docenas, si no cientos de páginas, suprimir un sitio web completo debido a la presencia de una o más páginas específicas implicaría la supresión de la expresión y estaría contra el interés público.¹³⁹ Además, el derecho y capacidad de Google para remover sitios web infractores de su índice dificultaría que esos sitios fuesen encontrados en la Web, pero dichos sitios continuarían existiendo de todas maneras. Google no puede eliminar sitios web infractores o evitar que continúen suministrando contenido infractor al mundo.

P10 señala que las Políticas de AdSense de Google se reservan el derecho de monitorear y terminar la asociación con entidades que violen los derechos de autor de otros. Esto, afirma P10, es evidencia del derecho y capacidad de Google para controlar la conducta infractora de los socios AdSense. En *Hendrickson vs. eBay, Inc.*¹⁴⁰, el Tribunal consideró el asunto en el contexto del puerto seguro de la DMCA, Sección 512(c) (es decir, para información que reside en sistemas o redes bajo la dirección de los usuarios), sostuvo que “el derecho y capacidad de

¹³⁷ *Napster II*, 239 F.3d en 1023, énfasis nuestro.

¹³⁸ La dependencia de P10 en *Netcom* también es incorrecta.

Se sostuvo que la capacidad de eliminar publicaciones infractoras en un sistema de boletín electrónico constituye la capacidad de controlar la actividad infractora en ese sistema, pero el “ambiente” en cuestión era un sistema cerrado.

¹³⁹ Decl. de Levine de las demandadas, ¶ 22.

¹⁴⁰ *Hendrickson vs. eBay, Inc.*, 165 F.Supp.2d 1082 (C.D. Cal. 2001).

controlar” (...) actividad infractora (...) no puede simplemente significar la capacidad de un proveedor de servicios de remover o bloquear el acceso a materiales publicados en su sitio web o almacenados en su sistema”.¹⁴¹ El Tribunal rechazó el argumento de la demandante de que la “capacidad de control” de eBay surgía de su capacidad de remover listas de subasta infractoras.¹⁴²

El “derecho y capacidad de controlar” la actividad infractora de otros requiere más de lo que está representado en el acuerdo de ganancias compartidas de AdSense de Google; debe haber alguna forma de control o autoridad para detener o limitar la conducta infractora en sí. P10 no ha establecido una posibilidad de demostrar el segundo punto necesario para la responsabilidad indirecta.

4. Conclusión en cuanto a la posibilidad de éxito

P10 tiene posibilidad de tener éxito en probar que Google infringe directamente sus derechos al crear y exhibir copias en miniatura de sus fotografías. No es probable que P10 tenga éxito en demostrar que Google puede ser considerado subsidiariamente responsable.

C. Daño irreparable

En casos de derecho de autor, el daño irreparable se presume una vez que se ha desarrollado una suficiente posibilidad de éxito.¹⁴³ Google alega que P10 primero envió notificaciones de infracción en mayo de 2001 y luego “esperó tres años y medio para incoar esta demanda [y] otros nueve meses para solicitar una medida cautelar preliminar”. Google afirma que esto constituye un “retraso irrazonable” y contradice cualquier presunción de daño inmediato o irreparable. Aunque P10 sí comenzó a enviar notificaciones de infracción tan temprano como en mayo de 2001, esas notificaciones se relacionaban

únicamente con Google Web Search.¹⁴⁴ P10 no fue consciente sino hasta mayo de 2004 de que Google exhibía miniaturas de sus imágenes protegidas por derecho de autor en Google Image Search.¹⁴⁵ Poco después, P10 comenzó a enviar notificaciones de infracción. Aunque P10 sí esperó seis meses para presentar la demanda y otros nueve meses para solicitar una medida cautelar preliminar, lo hizo justificadamente; estaba adelantando negociaciones de transacción con Google y estaba evaluando si Google removería las imágenes de miniaturas infractoras de su índice. P10 ha satisfecho el elemento de “daño irreparable”.

D. Interés público

Google alega que el “valor de facilitar y mejorar el acceso a la información en la Internet (...) recomienda que no se tome una medida en contra en este caso”. Este punto tiene algún mérito. Sin embargo, el interés público también se beneficia cuando los derechos de los titulares de derecho de autor son protegidos contra actos que posiblemente constituyan infracción. Además, en este caso una medida cautelar puede ser cuidadosamente ajustada para equilibrar los intereses opuestos que se describen en el primer párrafo de esta resolución: los de los derechos de propiedad intelectual por una parte, y aquellos que promueven el acceso a la información, por la otra. El Tribunal ORDENA a P10 y Google proponer conjuntamente la redacción de dicha medida, y presentar su propuesta a más tardar el 8 de marzo de 2006.

IV. CONCLUSIÓN

Por las razones antes discutidas, el Tribunal OTORGA EN PARTE y NIEGA EN PARTE la solicitud de medida cautelar preliminar de P10 contra Google¹⁴⁶.

ASÍ SE ORDENA.

FECHA: _____ de febrero de 2006

A. Howard Matz

Juez de Distrito de los Estados Unidos

¹⁴¹ *Ídem*, en 1093-94.

¹⁴² *Ídem*, de Acuerdo, *Perfect 10 Vs. CCBill, LLC*, 340 F.Supp.2d. 1077, 1098, C.D. Cal. 2004; el derecho y capacidad de “desconectar [] el acceso (...) no es suficiente (...) para demostrar un ‘derecho y capacidad de controlar’ la actividad infractora”.

¹⁴³ *Elvis Presley*, 349 F.3d en 627.

¹⁴⁴ Ver Decl. de Zada de la demandante, ¶ 76.

¹⁴⁵ *Ídem*, ¶ 79.

¹⁴⁶ Expediente No. 22.

