

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE

Por Luis M^a BENITO CEREZO
Abogado especialista en propiedad intelectual¹

Fecha de recepción: 31.03.2020
Fecha de aceptación: 30.04.2020

RESUMEN:

Este artículo tiene como principal finalidad explicar una anomalía existente en el derecho europeo de la propiedad intelectual. Mientras en la norma europea común de la propiedad intelectual, la Directiva 2001/29, el derecho de distribución se considera referido únicamente a obras incorporadas a un soporte físico; respecto a la regulación especial de los programas de ordenador prevista en la Directiva 2009/24, el Tribunal de Justicia viene interpretando que el derecho de distribución comprende igualmente a las copias inmateriales, como las descargadas de Internet. Esta interpretación del TJUE tiene como consecuencia que, al contrario de lo que ocurre con el resto de las obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual, la puesta a disposición de los programas en Internet agota los derechos de sus titulares sobre ellos. A lo largo de este trabajo se analizará a qué se debe esta discrepancia y cuáles son sus repercusiones, si dicha anomalía viene determinada por la ley o son posibles otras interpretaciones, si sólo se produce en Europa o también en otras partes del mundo y, en este último caso, qué soluciones se han alcanzado en otros países. Finalmente, se llegará a la conclusión de que, en el derecho de la Unión Europea, el derecho de distribución no se caracteriza por la transferencia de la propiedad, como sostiene el Tribunal de Justicia, sino por su vinculación a la existencia de un soporte físico al que se incorpora la obra o prestación. Así mismo, el artículo argumentará que el concepto extendido del derecho de distribución que defiende el Tribunal de Justicia es contrario al derecho europeo de la propiedad intelectual y al derecho comparado de la propiedad intelectual, se opone al derecho internacional de la propiedad intelectual, y difiere de la jurisprudencia sentada por el propio TJUE respecto al agotamiento del derecho de distribución de otras clases de

¹ El autor es abogado en Bamboo.legal. Las opiniones vertidas aquí son personales y no de la firma de abogados.

obras. Como alternativa a la opción interpretativa del Tribunal de Justicia se propone entender, en congruencia con los tratados internacionales sobre la materia de los que la Unión Europea es parte y con lo dispuesto en la propia Directiva 2009/24, que los programas de ordenador deben protegerse como obras literarias. Esto es, no aplicando el derecho de distribución sino el de comunicación al público.

PALABRAS CLAVE: Derecho de distribución, derecho de comunicación pública, puesta a disposición, programa de ordenador, TJUE, concepto de venta, agotamiento del derecho, derecho comparado, soporte material.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. 1. OBJETO Y MÉTODO DE ESTE TRABAJO. 2. CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGISLATIVO. II. EL CASO ORACLE C. USEDSOFT. 1. HECHOS. 2. CUESTIONES PREJUDICIALES. 3. CUESTIÓN PREVIA. 4. LA SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL: ¿LA DESCARGA DE UN PROGRAMA AGOTA EL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN? 4.1. *El concepto de «venta» del TJUE.* 4.2. *La puesta a disposición de las copias de los programas en Internet es un acto de distribución.* 4.2.i. La Directiva 2009/24/CE, *lex specialis*. 4.2.ii. La interpretación literal de la Directiva 2009/24. 4.3. *Argumentos de tipo económico.* 4.4. *El agotamiento del derecho de distribución también afecta a las copias actualizadas o reparadas.* 4.5. *El veto a la fragmentación de las licencias como límite de la «reventa».* 4.6. *Declaración final sobre la segunda cuestión prejudicial.* 5. LA PRIMERA Y LA TERCERA CUESTIONES PREJUDICIALES: ¿EL ADQUIRENTE DE SEGUNDA MANO ES ADQUIRENTE LEGÍTIMO?, ¿LE AMPARA EL LÍMITE DEL ARTÍCULO 5.1? 5.1. *La apreciación del Abogado General.* 5.2. *La ardua tarea de verificar la inutilización de las copias.* 5.3. *Declaración final sobre la primera y la tercera cuestiones prejudiciales.* 6. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA SENTENCIA ORACLE C. USEDSOFT. 7. CONCLUSIONES SOBRE EL CASO ORACLE C. USEDSOFT. III. EL CASO ART & ALLPOSTERS INTERNATIONAL BV C. STICHTING PICTORIGHT. IV. EL CASO RANKS Y VASIĽEVIČS C. MICROSOFT.CORP. V. EL CASO VERENIGING OPENBARE BIBLIOTHEKEN C. STICHTING LEENRECHT. VI. EL CASO NUV/GAU C. TOM KABINET BV. VII. DERECHO COMPARADO: LA DIFERENTE SOLUCIÓN AMERICANA. 1. EL CASO VERNOR C. AUTODESK. 2. EL CASO CAPITOL RECORDS C. REDIGI. VIII. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: UNA RECAPITULACIÓN. IX. REFLEXIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE VENTA. X. CONCLUSIONES. 1. LA DIRECTIVA 2009/24 EN SU CONTEXTO. 2. LA OPCIÓN INTERPRETATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: LA ISLA NORMATIVA.

ABSTRACT:

The main purpose of this article is to explain an existing anomaly in European intellectual property law. While in the common European intellectual property law, Directive 2001/29, the distribution right is considered to refer only to works incorporated into a physical medium, with regard to the special regulation of computer programs provided for in Directive 2009/24, the Court of Justice has been interpreting that the distribution right also covers intangible copies, such as those downloaded from the Internet. The consequence of this interpretation by the CJEU is that, unlike other works and services protectable by intellectual property, the making available of programs on the Internet exhausts the rights of their owners over them. Throughout this paper, we will analyse what this discrepancy is due to and what its repercussions are, whether this anomaly is determined by law or whether other interpretations are possible, whether it only occurs in Europe or also in other parts of the world and, in the latter case, what solutions have been reached in other countries. Finally, it will be concluded that, in European Union law, the right of distribution is not characterised by the transfer of ownership, as the Court of Justice has held, but by its link to the existence of a physical medium into which the work or other subject-matter is incorporated. The article will also argue that the extended concept of the distribution right advocated by the Court of Justice is contrary to European intellectual property law and to comparative intellectual property law, is contrary to international intellectual property law, and differs from the case law of the Court of Justice itself with respect to the exhaustion of the distribution right for other kinds of works. As an alternative to the Court's interpretative option, it is proposed to understand, in line with the international treaties on the subject to which the European Union is a party and with the provisions of Directive 2009/24 itself, that computer programs should be protected as literary works. That is, not by applying the right of distribution but the right of communication to the public.

KEY WORDS:

Right of distribution, right of public communication, making available, computer program, TJUE, concept of sale, exhaustion of right, comparative law, material medium.

CONTENTS:

I. INTRODUCTION. 1. OBJECT AND METHOD OF THIS WORK. 2. HISTORICAL AND LEGISLATIVE CONTEXT. II. THE ORACLE V. USEDSOFT CASE. 1. FACTS. 2. QUESTIONS 3. PRELIMINARY ISSUE. 4. THE SECOND QUESTION: DOES DOWNLOADING OF A PROGRAMME EXHAUST THE DISTRIBUTION RIGHT? 4.1. *The concept of «sale» of the ECJ.* 4.2. *The making*

available of copies of programmes on the Internet is an act of distribution. 4.2.i. Directive 2009/24/EC, *lex specialis*. 4.2.ii. The literal interpretation of Directive 2009/24. 4.3. *Economic arguments* 4.4. *Exhaustion of the distribution right also affects updated or repaired copies.* 4.5. *The veto to the fragmentation of the licenses as a limit to «resale».* 4.6. *Final statement on the second question.* 5. THE FIRST AND THIRD QUESTIONS: IS THE SECOND-HAND PURCHASER A LEGITIMATE PURCHASER? DOES THE LIMIT IN ARTICLE 5(1) APPLY TO HIM? 5.1. *The assessment of the Advocate General.* 5.2. *The difficult task of verifying that the copies are not used.* 5.3. *Final statement on the first and third questions.* 6. ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE ORACLE. V. USEDSOFT JUDGMENT. 7. CONCLUSIONS ON ORACLE V. USEDSOFT. III. THE CASE ART & ALLPOSTERS INTERNATIONAL BV v. STICHTING PICTORIGHT. IV. THE CASE RANKS AND VASIĻEVIČS v. MICROSOFT.CORP. V. VERENIGING OPENBARE BIBLIOTHEKEN v. STICHTING LEENRECHT. VI. NUV/GAU v. TOM KABINET BV. VII. COMPARATIVE LAW: THE DIFFERENT AMERICAN SOLUTION. 1. THE VERNOR v. AUTODESK CASE. 2. CAPITOL RECORDS v. REDIGI. VIII. THE STATE OF PLAY: A RECAPITULATION. IX. REFLECTION ON THE CONCEPT OF SALE. X. CONCLUSIONS. 1. THE DIRECTIVE 2009/24 IN CONTEXT. 2. THE COURT OF JUSTICE'S INTERPRETATIVE CHOICE: THE NORMATIVE ISLAND.

I. INTRODUCCIÓN

1. OBJETO Y MÉTODO DE ESTE TRABAJO

La idea de hacer este trabajo surge de la constatación de una anomalía. Mientras en la norma europea común de la propiedad intelectual, la Directiva 2001/29, el derecho de distribución se entiende, hasta ahora de forma pacífica, referido únicamente a obras incorporadas a un soporte físico; respecto a la regulación especial de los programas de ordenador prevista en la Directiva 2009/24, el Tribunal de Justicia viene interpretando que el derecho de distribución se extiende también a las copias inmateriales, como las descargadas de Internet.

La sorpresa se acrecienta cuando nos percatamos de que la citada Directiva 2009/24, a diferencia de todas las posteriores relativas al derecho de la propiedad intelectual, no contempla un derecho de comunicación pública (aunque a cambio sí prevé el derecho de transformación, en el artículo 4.1.b), cosa que no hace la Directiva 2001/29).

Estas constataciones traen a la mente diversas preguntas. ¿A qué se debe la diferencia?, ¿cuáles son sus repercusiones?, ¿viene determinada por la ley o

cabrían otras interpretaciones?, ¿esta discrepancia sólo se da en Europa o también en otras partes del mundo? Y si es un debate abierto en otras regiones, ¿qué solución le han dado?

Las cuestiones planteadas cobran especial trascendencia si tomamos conciencia del impacto de los programas de ordenador en nuestra vida diaria. Además de lo que resulta evidente, como todos los dispositivos informáticos que usamos cada día (*smart phones, tablets*), los programas de ordenador están presentes, sin percatarnos nosotros, en muchos (la mayoría) de los aspectos de la vida contemporánea. Los programas informáticos son esenciales para la gestión del tráfico terrestre y aéreo, de las aguas, de los mercados financieros, para la circulación de la información, para el funcionamiento de la mayor parte del instrumental médico, para el trabajo diario en la oficina y para un largo etcétera que tiende a infinito. Sin duda, en ese etcétera están comprendidas la mayoría (¿todas?) las industrias culturales. La inmensa mayoría del consumo cultural es digital y los programas son necesarios para el funcionamiento de dispositivos y plataformas, así como, para la gestión de los activos.

Como consecuencia, el impacto económico de la industria del *software* es enorme. En un informe de 2016, significativamente llamado «*Software: un catalizador de 910.000 millones de euros para la economía de la Unión Europea*»², se cifraban en 3.1 millones los empleos directos creados por el sector en Europa, que ascendían a 11.6 millones si se incluían los indirectos, equivalente al 5.3 % de todos los empleos de la Unión Europea. Pero si su contribución al empleo es grande, mayor lo es su aportación al Producto Interior Bruto, que según el informe equivale al 7% del total PIB de la Unión Europea.

Y la repercusión de los programas informáticos, previsiblemente, no hará sino aumentar en el futuro. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos en los albores de la revolución del Internet de las cosas, es decir, de la interconexión de objetos cotidianos en Internet. Lo que significa que objetos que nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que pudieran llegar a ser digitales pronto funcionarían gracias a programas informáticos.

Más aún, estas preguntas, en un primer momento ceñidas al ámbito de los programas de ordenador, tienden a extenderse en relación con todas las obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual que son susceptibles de ser descargadas de la Red.

Por tanto, la respuesta a los interrogantes antes planteados es aún más relevante hoy que cuando se formularon las primeras cuestiones sobre ellas, en la doctrina y a los tribunales.

² Bussiness Software Alliance (BSA), «*Software: A 910 Billion Catalyst for the EU Economy*», Noviembre de 2016.

El objeto de este trabajo es, precisamente, responder a todas estas cuestiones. El método consistirá en el análisis crítico de la jurisprudencia relevante al tema de estudio, de la que se tratará de extraer las claves del fenómeno del agotamiento del derecho. Las resoluciones judiciales se estudiarán por orden cronológico y en dos bloques separados. Uno, primero y principal, referente a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro, secundario, pero de interés por lo que nos permite aprender gracias al contraste con otras soluciones legislativas y judiciales, relativo a la doctrina sentada por los Tribunales norteamericanos.

A partir de este análisis se pretende trazar los contornos de la institución del agotamiento del derecho tal y como ha sido configurada por el legislador y la jurisprudencia; y, además, se concluirá proponiendo una interpretación alternativa a la que viene sosteniendo el Tribunal de Justicia.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGISLATIVO

Durante la década de los ochenta los países europeos empezaron a regular la propiedad intelectual de los programas de ordenador (en España la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 ya los contemplaba). Ello motivó la reacción de la Comisión que, con el fin de que la pluralidad de legislaciones no entorpeciera el funcionamiento del mercado interior, presentó una Propuesta de Directiva finalmente aprobada el 14 de mayo de 1991 como Directiva 91/250³.

La Directiva 91/250 supuso un hito al tratarse de la primera Directiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines⁴. En relación con ella, señala APARICIO VAQUERO⁵ que *«la decisión fundamental de política legislativa adoptada en esta norma fue la protección de los programas no sólo dentro del Derecho de Autor, sino como una obra literaria más. Ello obliga a mantener el trato dispensado a éstas en la medida de lo posible»*.

La Directiva 91/250 reconocía a los titulares los derechos de reproducción, distribución y transformación, pero no el de comunicación pública.

En 1996 se aprobó, para la adaptación del derecho internacional de la propiedad intelectual al desarrollo de Internet, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de

³ DIRECTIVA DEL CONSEJO de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador (91/250/CEE).

⁴ Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la transposición y los efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador; p. 2.

⁵ J.P. APARICIO VAQUERO, Libro Primero-Título Séptimo, «Programas de ordenador», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª edición, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.) ed. Tecnos, Madrid, 2017, p. 1373.

Autor (TODA), que en su artículo 4 contempla la protección de los programas como obras literarias.

En el año 2001 fue aprobada la Directiva 2001/29⁶ que, conforme su Considerando 15, da cumplimiento a las obligaciones derivadas del TODA y el TOIEF.

En 2009 se produjo la codificación de la Directiva 91/250 en la Directiva 2009/24⁷, sin modificaciones sustanciales de su articulado.

Finalmente, en 2012 se planteó por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el problema del agotamiento del derecho de distribución del *software* en el caso *Usedsoft*.

II. EL CASO ORACLE C. USEDSOFT

La sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) dictó el 3 de julio de 2012 (asunto C-128/11), resolviendo el llamado caso *Usedsoft*⁸, supuso un paso transcendental en la delimitación del concepto de agotamiento del derecho de distribución de los programas de ordenador. Resulta llamativo, sin embargo, que el TJUE no se pronunciara sobre esta cuestión hasta transcurridos más de veinte años desde la primera Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador que, recordemos, fue aprobada el 14 de mayo de 1991.

1. HECHOS

Oracle es una gran empresa dedicada al desarrollo y distribución de programas de ordenador. En la gran mayoría de los casos la distribución de los programas se realizaba mediante su descarga desde la página web de la empresa. *Oracle* celebraba con sus clientes un contrato de licencia que les atribuía, a cambio del pago del precio convenido, el derecho de uso del programa. Este derecho era concedido de forma no exclusiva, no transmisible y por tiempo indefinido. De acuerdo con el contrato, el derecho de uso incluía el derecho de almacenar de manera permanente la copia descargada y permitir a un determinado número de usuarios acceder al mismo. Así mismo, se celebraba con cada cliente un contrato de mantenimiento que les facultaba para descargar, de forma gratuita y por tiempo indefinido, versiones actualizadas (*updates*) y programas para la

⁶ DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

⁷ DIRECTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 2012 (Asunto C-128/11).

subsanción de errores (*patches*). Este derecho, según el contrato, tampoco era transmisible.

Por su parte, *Usedsoft* es una empresa dedicada a la comercialización de licencias de programas de ordenador de segunda mano, entre ellas, las de programas de *Oracle*. *Usedsoft* adquiría las licencias de los clientes de *Oracle*, bien en su totalidad, o bien en parte, cuando las licencias originariamente adquiridas eran válidas para un número de usuarios superior del necesitado por el adquirente inicial. *Usedsoft* no adquiría ni entregaba a sus clientes ninguna copia de los programas, únicamente las licencias de uso. Por tanto, los clientes de *Usedsoft*, una vez adquiridas las licencias, tenían que descargar los programas de la página web de *Oracle*. Por otro lado, *Usedsoft* también tenía clientes que ya estaban en posesión de una licencia y una copia del programa, y que con la adquisición de la licencia de segunda mano únicamente pretendían que dicha copia pudiera ser utilizada por un número de usuarios mayor del autorizado por la licencia que habían adquirido en un primer momento de *Oracle*. A estos clientes *Usedsoft* les exige copiar el programa en los ordenadores de los nuevos usuarios.

Esta comercialización no autorizada de las licencias de sus programas motivó la interposición por parte de *Oracle* de una demanda, ante los tribunales alemanes, contra *Usedsoft*, ejerciendo una acción de cesación. La demanda fue estimada en primera instancia y, posteriormente, el recurso de apelación interpuesto por *Usedsoft* contra dicha sentencia fue desestimado. Finalmente, *Usedsoft* interpuso recurso de casación ante el *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo de Alemania). El *Bundesgerichtshof* suspendió el procedimiento y elevó al TJUE tres cuestiones prejudiciales.

2. CUESTIONES PREJUDICIALES

1) *¿Es «adquirente legítimo» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?*

2) *En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquirente hizo la copia con la autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?*

3) *En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿Puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador «de segunda mano» invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribución de*

la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como «adquirente legítimo» cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice?»

3. CUESTIÓN PREVIA

Antes de entrar en el análisis y comentario de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia, me gustaría referirme sucintamente a un problema que, a mi entender, se deriva de los hechos planteados, pero que, sin embargo, no es objeto de cuestión prejudicial.

La cuestión es, si el artículo 4.2 de la Directiva 2009/24 afirma que el agotamiento del derecho de distribución se produce tras la primera venta de una copia en la Comunidad, ¿cabe entender que dicha primera venta se ha producido en la Comunidad cuando la copia es comercializada y suministrada a través de Internet?

Es esta una pregunta que nunca se ha planteado al Tribunal en relación con los programas de ordenador u otras obras protegibles por el derecho de autor, pero sí a propósito del agotamiento de las marcas.

En el caso *L'Oreal contra ebay*⁹ el Tribunal estableció que el artículo 7.1 de la Directiva 89/104¹⁰ y el artículo 13.1 del Reglamento n° 40/94¹¹ son aplicables cuando «*se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca*»(parágrafo 61), correspondiendo a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar cuando la oferta se dirige a consumidores situados en la Unión Europea, para lo cual es particularmente importante el hecho de que «*la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto*»(parágrafo 65).

En nuestro caso, creo que resulta indiferente que el producto sea inmaterial, lo relevante es que la oferta se dirige a clientes europeos para que descarguen los programas en sus ordenadores, situados en Europa. Por tanto, no veo inconveniente en una aplicación analógica de la sentencia *L'Oreal*, según

⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09).

¹⁰ Directiva 89 / 104 /CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

¹¹ REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

la cual no hay agotamiento internacional del derecho de distribución en el caso estudiado.

4. LA SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL: ¿LA DESCARGA DE UN PROGRAMA AGOTA EL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN?

Pese al orden en que fueron formuladas las preguntas, el TJUE comenzó su análisis respondiendo a la segunda de las cuestiones planteadas, es decir, si la descarga de una copia del programa, realizada por el licenciatario de *Oracle*, desde la página web de esta empresa, agota el derecho de distribución de dicha copia.

El artículo 4.2 de la Directiva 2009/24 establece que *«la primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo»*.

4.1. El concepto de «venta» del TJUE

El TJUE empezó afirmando que el concepto de «venta» del artículo 4.2 de la Directiva 2009/24 es un concepto autónomo de Derecho de la Unión. Se basa para ello en que, según reiterada jurisprudencia¹², las disposiciones del Derecho de la Unión Europea que, como la analizada, no remitan expresamente a las normas nacionales para concretar su significado, deben ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión. Además, señala el Tribunal, los considerandos 4 y 5 de la Directiva 2009/24 refuerzan esta conclusión, pues establecen que la finalidad de la Directiva es suprimir las diferencias entre las legislaciones nacionales que perjudiquen el mercado interior en el ámbito de los programas de ordenador.

Establecida la autonomía del concepto «venta», el TJUE señala que conforme a una *«definición comúnmente aceptada»* se entiende por tal *«un contrato mediante el que una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporeal que le pertenece»*. Por tanto, según la definición que da el Tribunal, la existencia de venta supone la transmisión de la propiedad de la copia del programa.

Ahora bien, como hemos visto, el contrato celebrado entre *Oracle* y sus clientes no transmitía la propiedad de los programas, sino que tan sólo licenciaba su

¹² Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec. p. I-6569, apartado 27; de 18 de octubre de 2011, Brüstle, C-34/10, Rec. p. I-9821, apartado 25, y de 26 de abril de 2012, DR y TV2 Danmark, C-510/10, apartado 33.

uso. En estas circunstancias, para que hubiera «venta» sería necesario que la licencia de uso, unida a la puesta a disposición de la copia del programa para su descarga, equivalieran a la transmisión de su propiedad.

El TJUE afirma que, puesto que la descarga de la copia del programa carecería de toda utilidad si dicha copia no pudiera ser utilizada por quien la hubiera descargado, la descarga de la copia y la celebración del contrato de licencia están íntimamente vinculadas, formando «*un todo indivisible*» a efectos de su calificación jurídica.

Continúa el TJUE destacando dos de las características del contrato de licencia celebrado con *Oracle*, su duración ilimitada y su carácter oneroso. El TJUE asocia el uso por tiempo indefinido a la propiedad. En este punto parece que el Tribunal sigue al Abogado General cuando en el párrafo 56 de sus Conclusiones, partiendo de la configuración que del alquiler de programas de ordenador hace el considerando 12 de la Directiva 2009/24 como contrato con ánimo de lucro y por tiempo limitado, entiende que, *a contrario sensu*, la venta implica transferencia de la propiedad, y la propiedad supone el derecho a utilizar la copia del programa por tiempo indefinido. Así pues, dado que la licencia otorgada por *Oracle* autoriza el uso de la copia del programa por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio que remunera al titular de los derechos por el valor de la copia, el TJUE concluye que efectivamente se ha transmitido la propiedad de la mencionada copia del programa, por tanto, ha tenido lugar una venta y, por consiguiente, el derecho de distribución de *Oracle* ha quedado agotado.

Además, señala el TJUE, que resulta indiferente que la descarga de la copia del programa se realice desde una página de Internet o desde alguna clase de soporte físico, pues en ambos casos la descarga y la licencia de uso siguen siendo operaciones indisociables, pues una es inútil sin la otra.

De esta forma el TJUE adopta un concepto amplio de «venta» que justifica, con el Abogado General, en la necesidad de preservar la eficacia de la regla del agotamiento, pues de lo contrario sería suficiente denominar los contratos como licencias en lugar de como ventas para eludir la aplicación de dicha regla.

El concepto de venta que nos ofrece el TJUE es amplio, pero no muy preciso, y por ello BAYLINA MELÉ y CUERVA DE CAÑAS¹³ han considerado criticable que, habiendo establecido que el concepto de «venta» es un concepto autónomo de derecho de la Unión Europea, el TJUE no ofrezca «*parámetros generales para determinar cuándo se produce una transmisión del derecho de propiedad (primera venta) en los términos del artículo 4 de la Directiva 2009/24/CE*», provocando inseguridad jurídica.

¹³ M. BAYLINA MELÉ y J. A. CUERVA DE CAÑAS, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 67 (septiembre-diciembre 2012) pp. 135 y 137.

4.2. *La puesta a disposición de las copias de los programas en Internet es un acto de distribución*

A continuación, el TJUE rechaza la alegación de *Oracle* y la Comisión Europea de que la puesta a disposición de los programas en Internet no era constitutiva de un acto de distribución, sino de un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 y, por lo tanto, no habría agotamiento del derecho pues, como establece el artículo 3.3 de la citada Directiva «ningún acto de comunicación al público ni puesta a disposición del público... podrá dar al agotamiento de los derechos...». El Tribunal justifica el rechazo de la alegación formulada en base a dos argumentos: el carácter de ley especial de la Directiva 2009/24 y la literalidad de dicha Directiva que no distingue entre copias materiales e inmateriales.

4.2.i. *La Directiva 2009/24/CE, lex specialis*

El primero de los argumentos del TJUE a este respecto parte del artículo 1.2 letra a) de la Directiva 2001/29, que establece que dicha directiva «dejará intactas y no afectará en modo alguno a las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la protección jurídica de los programas de ordenador», es decir, a las disposiciones de la Directiva 2009/24. Por lo tanto, argumenta el TJUE, la Directiva 2009/24 es ley especial respecto a la Directiva 2001/29. De esta forma el Tribunal excluye la aplicación de la Directiva 2001/29 a todo lo relacionado con los programas de ordenador. Esto implica que, aún si los actos de puesta a disposición realizados por *Oracle* pudieran calificarse de comunicación al público conforme a la Directiva 2001/29, y pese a que el considerando 28 de esta Directiva restringe el derecho de distribución a las obras incorporadas a un soporte tangible, ello no será óbice para considerar que la primera venta del programa, cualquiera que sea su forma de realización, agota el derecho de distribución, tal y como establece el artículo 4.2 de la Directiva 2009/24.

Como refuerzo de este argumento el Tribunal, mostrándose de acuerdo con el Abogado General¹⁴, señala que el concepto de distribución debe interpretarse a la luz del artículo 6.1 del TODA¹⁵, que concibe el derecho de distribución como aquel derecho que faculta para autorizar la puesta a disposición del público del original y de sus ejemplares mediante venta u otra transferencia de la propiedad. De ello deduce el TJUE que cuando el acto de comunicación al público (artículo 3 Directiva 2001/29), viene acompañado de una transferencia de la propiedad, como ocurre en el caso, dicha transferencia de la propiedad lo transforma en un acto de distribución (artículo 4 Directiva 2001/29).

¹⁴ Punto 73 de las Conclusiones del Abogado General presentadas el 24 de abril de 2012.

¹⁵ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996).

Llama aquí la atención que el TJUE, que ha declarado que la Directiva 2001/29 no es aplicable al caso por ser la Directiva 2009/24 ley especial, sin embargo, realice inesperadamente una interpretación de la Directiva de la sociedad de la información, en relación con el TODA, que pudiera trastocar completamente el sentido de algunos de sus conceptos clave, en concreto, el de comunicación al público y el de distribución.

El considerando 28 de la Directiva 2001/29 es claro al vincular el derecho de distribución únicamente a las obras incorporadas a un soporte tangible y, de hecho, el artículo 4 al regular el agotamiento de tal derecho habla expresamente de la primera venta o cesión de propiedad *«del objeto»*. Igualmente, el considerando 23 de esta Directiva afirma que la comunicación al público incluye todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar donde se origina la comunicación, abarcando todo tipo de transmisión o retransmisión, y ningún otro tipo de acto. En el mismo sentido, el artículo 3 de la Directiva concede a los autores el derecho exclusivo sobre la comunicación al público de sus obras *«por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija»*.

Todas estas disposiciones apuntan a que para la Directiva 2001/29 la diferencia entre comunicación al público y distribución radica en que mientras la primera tiene lugar de forma inmaterial y a distancia, la segunda va vinculada a la entrega material del objeto que incorpora la obra. Es la corporeidad lo que caracteriza a la distribución y no, como parece sostener en el caso estudiado el TJUE, la transferencia de la propiedad. De hecho, el propio artículo 4 de la Directiva concede a los autores el derecho a autorizar toda forma de distribución al público del original o de las copias de sus obras, ya sea mediante su venta *«o por cualquier otro medio»*. Es decir, la transferencia de la propiedad que, como ha señalado el TJUE en este caso, es el elemento esencial de la venta es, en cambio, un elemento contingente del derecho de distribución, cuyo ejercicio puede verificarse mediante la venta o por cualquier otro medio, por ejemplo, el alquiler.

Aún es más sorprendente que el TJUE y el Abogado General se muestren de acuerdo en interpretar el concepto de distribución a la luz del artículo 6.1 del TODA, pero no tengan en consideración el artículo 8 del mismo Tratado, que configura el derecho de comunicación pública, en los mismos términos del artículo 3 de la Directiva 2001/29¹⁶, como un derecho que se ejercita a distancia, de forma inmaterial, por medios alámbricos o inalámbricos. Pero, sin duda, lo más chocante es que ni el TJUE ni el Abogado General se refieran a la decla-

¹⁶ Lo cual no es sorprendente, pues como aclara el Considerando 25 de la Directiva 2001/29, dicha Directiva está destinada a dar cumplimiento a algunas de las disposiciones del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas.

ración concertada de la OMPI relativa al TODA que, respecto del artículo 6 del Tratado, relativo al derecho de distribución, declara expresamente que la expresión «*originales y copias*» que utiliza dicho artículo se refiere «*exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles*».

En relación con ello debe tenerse en cuenta que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969¹⁷ en su artículo 31 apartado 1 dispone que los Tratados han de interpretarse «*conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos*», aclarando el apartado 2 de este mismo artículo que el contexto comprenderá «*todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado*».

Por tanto, si el concepto de distribución debe interpretarse a la luz del TODA, no puede obviarse la declaración concertada que lo acompaña y que constituye su obligada herramienta interpretativa. Y según esta declaración, como hemos visto, el derecho de distribución se refiere, exclusivamente, a copias fijadas en soportes tangibles.

La concepción del TJUE de la transferencia de la propiedad como elemento transformador de un derecho de comunicación al público en otro de distribución también ha sido criticada por la doctrina. SÁNCHEZ ARISTI¹⁸ recalca los riesgos implícitos en este razonamiento, pues si es posible transmitir la propiedad de una copia de un programa de ordenador, que en última instancia es un conjunto coordinado de archivos informáticos, igualmente sería transmisible la propiedad sobre el conjunto de información digital, es decir, de archivos informáticos coordinados, que constituye una obra audiovisual, musical, un libro electrónico o una fotografía descargada de Internet. Con ello, advierte este autor, podría superarse el concepto de puesta a disposición, e incluso el de comunicación al público.

4.2.ii. *La interpretación literal de la Directiva 2009/24*

El segundo de los argumentos esgrimidos por el TJUE para rechazar la alegación de *Oracle* y la Comisión, de que la puesta a disposición de los programas debía ser calificada como acto de comunicación al público y no como acto de distribución, descansa en la literalidad del artículo 4.2 de la Directiva 2009/24. El TJUE constata que este artículo se refiere a la venta de la copia de un programa, sin hacer mayores precisiones y sin distinguir, por tanto, entre copias

¹⁷ Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969.

¹⁸ R. SÁNCHEZ ARISTI, «Análisis y comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 2012», en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual*, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2017, p. 488.

materiales e inmateriales. A continuación, el Tribunal recuerda que el artículo 1.2 de la citada Directiva establece que la protección que la misma dispensa se aplicará a todos los programas cualquiera que sea su forma de expresión, y que su considerando 7 afirma que *«el término «programa de ordenador» incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware»*. El TJUE concluye que estas disposiciones son reveladoras de la voluntad del legislador europeo de equiparar copias materiales e inmateriales de programas de ordenador en lo que se refiere a la protección prevista en la Directiva 2009/24.

En mi opinión, aquí el TJUE confunde la forma de expresión de los programas con su soporte. Cuando el artículo 1.2 de la Directiva habla de *«cualquier forma de expresión»* lo hace en el mismo sentido que el artículo 2 del TODA, es decir, la exclusión de las ideas del ámbito de protección de la norma. Pero la forma de expresión de una idea, que en el derecho de la propiedad intelectual se denomina «obra» cuando es original, no debe confundirse con el soporte al que se incorpora. De esta forma el *pendrive*, la tarjeta de memoria o el CD no son la forma de expresión del programa, sino su soporte, como también pudieran serlo la nube o los servidores de *Oracle*.

En este sentido, es reseñable la definición de programa de ordenador que incluye la Propuesta de la Directiva 91/250¹⁹ en su primer Considerando: *«por «programa informático» ha de entenderse un conjunto de instrucciones cuyo objeto es hacer que un instrumento de proceso de información, un ordenador, desempeñe sus funciones características»*. El programa es definido en términos puramente incorporeales, pues *«un conjunto de instrucciones»* carece de toda corporeidad. El programa podrá expresarse de formas distintas (con uno u otro lenguaje de programación, por ejemplo), pero todas inmateriales. Cosa distinta es que dicho programa, siempre inmaterial, pueda incorporarse a un soporte también inmaterial o, por el contrario, material y corpóreo.

Por otro lado, que en el considerando 7 se afirme que *«el término «programa de ordenador» incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware»*, no implica que el hecho de que el programa se incorpore a uno u otro soporte carezca de relevancia jurídica. Así, por ejemplo, ya que el programa de ordenador se protege como una obra literaria conforme al artículo 1 de la Directiva, podemos señalar que los derechos que la Directiva 2001/29 atribuye a su autor son distintos según dicha obra esté incorporada a un soporte tangible, como un libro en papel o grabado en un CD, o a uno intangible, como cuando el libro electrónico es descargado de Internet o visualizado en *streaming*. Igualmente, los derechos que la Directiva 2009/24 atribuye a los beneficiados de su protección pueden ser distintos según la copia del programa esté incorporada a un soporte tangible o intangible.

¹⁹ Considerando 1.1. Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos, Presentada por la Comisión el 5 de enero de 1989, COM(88) 816 final.

El Considerando 7 no responde a esta cuestión, como pretende el TJUE, sino que su sentido, en mi opinión, radica en la elección tomada por el legislador europeo de proteger los programas de ordenador a través del derecho de autor y no de la patente. En relación con ello APARICIO VAQUERO²⁰ recuerda que la Propuesta de Directiva sobre Patentabilidad de las Invencciones implementadas en Ordenador²¹, finalmente no aprobada, pretendía la patentabilidad no del programa en sí, sino de la invención que controla o de la que es parte. Ello es congruente con la opción del legislador de la Unión Europea de proteger los programas como obras literarias, por el derecho de autor (art.1.1 Directiva 2009/24), siguiendo la línea fijada por el TODA (artículo 4). Conforme al artículo 2 de la Propuesta de Directiva sobre Patentabilidad, «invención implementada en ordenador» era *«toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable»*, es decir, toda invención para cuya implementación se requieran distintos tipos de *hardware*, pues un ordenador, una red informática (compuesta de ordenadores conectados entre sí) u otro aparato programable, en definitiva, son *hardware*. Al no haberse aprobado en última instancia la Propuesta de Directiva, todos estos programas sólo pueden ser protegidos mediante la tutela del derecho de autor y la Directiva 2009/24, siendo éste el auténtico sentido de la referencia al hardware en el citado Considerando 7.

4.3. Argumentos de tipo económico

El TJUE prosigue señalando la equivalencia económica de la comercialización de los programas en soporte tangible o intangible, a fin de respaldar su decisión de equiparar el tratamiento jurídico de los programas en soporte tangible e intangible. Afirma el Tribunal, en este sentido, que la venta de programas en CD-ROM o en DVD es similar a su descarga de Internet y que la transmisión en línea equivale funcionalmente a la entrega del soporte material.

Aquí el TJUE no tiene en cuenta que la tangibilidad o no del soporte tiene trascendentales consecuencias para la explotación de cualquier objeto de derechos de propiedad intelectual, incluidos los programas de ordenador. En palabras de LEAFFER²²: *«La clave de la materia es que las copias físicas son inherentemente diferentes de la información en formato digital, y el efecto económico de esta diferencia es significativo. Las copias físicas se degradan con el paso del tiempo, mientras que la información digital no lo hace. Además, las obras en formato*

²⁰ J.P. APARICIO VAQUERO, «Comentario a la protección jurídica de los programas de ordenador», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRIGO BERCOVITZ (dir.), ed.tecnos, Madrid, 2017, p. 1365.

²¹ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Patentabilidad de las Invencciones implementadas en Ordenador, presentada por la Comisión el 20 de febrero de 2002.

²² M. A. LEAFFER, *Understanding Copyright Law*, ed. Lexis Nexis, San Francisco y New Providence, 2010, p. 332.

digital pueden ser reproducidas a la perfección y diseminadas globalmente a bajo coste y con poca visibilidad. Por tanto, un derecho de agotamiento digital (a digital first sale right, en el original) podría afectar al original en mayor grado que la transferencia de copias físicas»²³.

Así pues, desde un punto de vista económico, se observan dos principales diferencias entre la comercialización en soporte tangible e intangible. En primer lugar, las copias en soporte material se deterioran con el uso y el transcurso del tiempo, lo cual obliga a reponerlas. Las copias en soporte inmaterial tienen en potencia una durabilidad ilimitada.

La segunda gran diferencia es la facilidad de copia. Como señala DAVARA RODRÍGUEZ²⁴, «*el mayor problema con el que se encuentra el autor de un programa de ordenador, ..., es la facilidad de copia y, en ocasiones, de utilización de su obra como base o punto de partida para crear otro programa de ordenador, o para comercializarlo bajo otro nombre, y por persona que ningún derecho tiene sobre él*». El soporte inmaterial permite la realización de copias en masa, de forma barata, que pueden difundirse a lo largo de todo el mundo instantáneamente gracias a Internet y, por si fuera poco, facilita el anonimato de los que las realizan, que pueden eludir hipotéticas responsabilidades. En resumen, la comercialización en soporte inmaterial supone menores ingresos y mayores riesgos económicos para el titular de derechos. Por ello, podemos inferir, tanto los países firmantes del TODA, como el legislador europeo en la Directiva 2001/29, dan un distinto tratamiento a la comercialización en soporte material (distribución) y a la comercialización en soporte inmaterial (comunicación al público). Exactamente la misma lógica económica es aplicable respecto a los programas de ordenador, justificándose un trato diferente.

Más allá de la equiparación de las consecuencias de comercializar programas en soporte tangible o intangible, el TJUE aporta otro argumento de tipo económico. Esta vez se centra en la necesidad de preservar la unidad del mercado europeo del *software*. Argumenta el Tribunal, que limitar la aplicación del principio de agotamiento únicamente a las copias de programas de ordenador vendidas en un soporte material, llevaría a una compartimentación de los mercados y una restricción en la distribución de dichas obras, que excederían de lo necesario para preservar el objeto específico de la propiedad intelectual. Ello iría contra la doctrina del TJUE que ya en la sentencia *Premier League*²⁵ afirmó «*es preciso recordar que las excepciones al principio de la libre circulación únicamente pueden admitirse en la medida en que estén justificadas por la*

²³ Traducción propia.

²⁴ M. Á. DAVARA RODRÍGUEZ, *Manual de Derecho Informático*, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, p. 146.

²⁵ STJUE Football Association Premier League de 4 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08.

salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad intelectual de que se trata».

Precisamente este propósito de preservar la libre circulación de bienes, en opinión de BAYLINA MELÉ y CUERVA DE CAÑAS²⁶, vertebra toda la sentencia del Tribunal de Justicia. Según estos autores se trata de otro caso en el que el Tribunal debía ponderar, en aras de lograr un equilibrio razonable, entre el interés de los titulares de derechos de maximizar sus beneficios controlando la distribución, por un lado, y el interés general en que la circulación de los programas de ordenador sea lo más libre posible, por otro.

La solución adoptada por el TJUE se inclinó hacia la defensa de la libre circulación, pero no ocurrió así en los Estados Unidos cuando a sus Tribunales se le planteó el mismo conflicto, como veremos más adelante en este trabajo²⁷. En este sentido, los autores citados advierten de que los fabricantes de *software* norteamericanos están *«en mejor posición para evitar el agotamiento de su derecho que dentro del territorio comunitario»*.

Al dar prevalencia de forma tan clara a la libertad de circulación de los bienes y servicios parece que el TJUE no atribuye a los titulares de los programas el *«elevado nivel de protección»* y el *«derecho a una compensación adecuada»* que los Considerandos 9 y 10 de la Directiva 2001/29 reconocen a los autores. Este planteamiento puede perjudicar a la industria informática europea, y es contrario al propósito de la Directiva 2009/24, que en su Considerando 3 considera a la informática *«de capital importancia para el desarrollo industrial de la Comunidad»*.

Precisamente el objeto de la propiedad intelectual consiste en incentivar el desarrollo de las artes y la industria mediante el reconocimiento de derechos exclusivos sobre las creaciones del autor. Si se restringen estos derechos más allá de lo razonable, se frustrarán los fines de la protección, ya que sin incentivo económico no hay inversión. En palabras de BONDÍA ROMÁN²⁸, *«esta libertad de actuación que se deriva de la exclusiva de explotación, permite al titular de la misma, ... , calcular fácilmente el riesgo económico inherente a la edición de las obras. Sin la existencia de la exclusiva de explotación, sin la libertad de actuación derivada de la misma y sin las ventajas otorgadas por el monopolio económico, las inversiones necesarias para la producción y publicación de las obras intelectuales carecerían de seguridad y garantía.(...) Resulta, pues, desde el punto de vista económico, que el principal propósito de la protección otorgada por la propiedad*

²⁶ M. BAYLINA MELÉ y J. A. CUERVA DE CAÑAS, «Comunicaciones en Propiedad Industrial ...», cit, p. 129.

²⁷ Ver caso Vernor, en este trabajo.

²⁸ F. BONDÍA ROMÁN, *Propiedad Intelectual, su significado en la sociedad de la información*, Editorial Trivium, Madrid, 1988, pp. 38 y 39.

intelectual consiste en permitir una fácil recuperación en los riesgos asumidos, riesgos relativos tanto a la iniciativa de crear el soporte de la obra intelectual como el capital o inversión necesaria para reproducirlo y comercializarlo. La inversión requerida para la creación de una obra o para su explotación es fácilmente obtenible si existe el monopolio económico que la propiedad intelectual implica, pero desaparecería en otro caso».

4.4. *El agotamiento del derecho de distribución también afecta a las copias actualizadas o reparadas*

Pasa ahora el TJUE a pronunciarse sobre otro de los argumentos de *Oracle*. Como hemos visto, junto con el contrato de licencia de uso de los programas, *Oracle* siempre celebraba con sus clientes un contrato de mantenimiento, en virtud del cual el programa contratado era actualizado (*updated*) o, en caso de ser necesario, reparado (*patched*). Esto implica que las copias de los programas que *Usedsoft* obtenía de los clientes de *Oracle* para su reventa posterior no coincidían siempre con las copias que estos primeros adquirentes habían «comprado» a *Oracle*. Esta circunstancia permitió a *Oracle* argumentar que no podía haber agotamiento respecto de estas copias actualizadas, pues la copia «revendida» no era la misma que se había descargado o «vendido» en un primer momento.

El TJUE también desestima este alegato, pese a reconocer que el agotamiento del derecho de distribución se refiere únicamente a las copias que han sido vendidas por el titular de los derechos o con su consentimiento, y que no hay agotamiento respecto a servicios, como el servicio de mantenimiento contratado. Para el Tribunal lo relevante es, primero, que el contrato de mantenimiento se celebró simultáneamente al de «venta» de la copia del programa y, segundo, que «*las funcionalidades corregidas, modificadas o añadidas*» pueden ser utilizadas sin límite de tiempo.

Como hemos visto antes, el TJUE asocia el uso por tiempo indefinido a la propiedad. Puesto que las funcionalidades referidas pueden ser disfrutadas sin sujeción a límite temporal alguno, forman parte del derecho de propiedad que recae sobre la copia y que ha sido transferido con la primera venta. Consecuentemente, si han sido objeto de la venta también lo son del agotamiento. Así, con la consumación del contrato de «compraventa» no sólo se transmite la cosa objeto de este tal y como es en el momento de su celebración sino, igualmente, todas aquellos rasgos o funcionalidades que aún no forman parte de la cosa objeto del contrato, pero lo harán en el futuro.

En principio, el contrato descrito por el TJUE no viene a ser más que una compraventa de cosa futura, es decir, aquella que tiene por objeto bienes «*que*

no teniendo existencia real en el momento de la celebración del contrato, cabe esperar que puedan tenerla dentro del orden natural de las cosas»²⁹.

El problema se deriva de que mientras el Tribunal consideró, como ya vimos, que la descarga de la copia/entrega de la cosa y el contrato de licencia forman un todo indivisible a efectos de su calificación jurídica, no afirmó lo mismo respecto del contrato de mantenimiento. El TJUE dedujo que la descarga de la copia y el contrato de licencia debían formar un todo indivisible pues si faltaba alguna de ellas la otra carecía de utilidad y, por tanto, de sentido. Por el contrario, un programa que ha sido descargado y cuyo uso se ha autorizado, aún sin estar actualizado, es útil, aunque puede que no tanto como la copia actualizada.

De esta forma, en la concepción del TJUE, el contrato de mantenimiento está vinculado al contrato de «compraventa» de la copia del programa, pero manteniendo su independencia. Son dos contratos relacionados pero distintos. Por consiguiente, aquello que es objeto del contrato de mantenimiento, el servicio consistente en realizar modificaciones en el programa para su actualización y corrección, no puede ser considerado también objeto del contrato de «compraventa», que es un contrato diferente, con un objeto y causa distintos. En definitiva, siendo el contrato de mantenimiento un contrato de servicios independiente de la compraventa, no puede predicarse el agotamiento respecto al mismo.

Ahora bien, recapitulando, tenemos unas copias de programas que han sido objeto de un mantenimiento, que ha consistido en la adición de archivos informáticos a su código, con el fin de añadir nuevas funcionalidades o corregir errores. Los nuevos archivos informáticos incorporados a la copia original del programa son inseparables de éste, formando unos y otro una sola unidad. Esto es, en definitiva, un supuesto de accesión. El TJUE podría haber aplicado el principio *accessorium sequitur principale* para considerar que las copias del programa «revendidas» a *Usedsoft*, a pesar de la adición de ciertas características nuevas, seguían siendo las mismas que *Oracle* había vendido originalmente a sus clientes, de la misma forma que «La maja desnuda» no deja de ser el famoso cuadro de Goya sólo porque un restaurador haya retocado la pintura allí donde esté deteriorada. Como señala LACRUZ BERDEJO «*la cosa accesoria deja de pertenecer a su dueño y pasa a ser propia del titular de la principal: aquél, pierde su derecho; y, además el hecho de que la cosa principal no cambie de naturaleza, no parece obstar a que la cosa accesoria se adquiera, aun para perder su individualidad*»³⁰.

²⁹ J. L. LACRUZ BERDEJO, *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones, Volumen Segundo, Contratos y Cuasicontratos*, 2^o edición, ed. Dykinson, Madrid 2002, p. 12.

³⁰ J. L. LACRUZ BERDEJO, *Elementos de Derecho Civil III, Derechos Reales, Volumen Primero, Posesión y Propiedad*, 2^o edición, ed. Dykinson, Madrid 2003, p. 123.

Otra cuestión sería si las modificaciones introducidas con las actualizaciones del programa fueran de tal entidad que no permitieran distinguir con claridad qué es lo principal y qué lo accesorio, aunque este no parece ser el problema en el caso que nos ocupa. Por tanto, siempre que se acepte que con la descarga de la copia del programa unida al contrato de licencia el cliente de *Oracle* devino propietario de dicha copia, no puede admitirse que la mera adición de funcionalidades secundarias o accesorias cambien la naturaleza de dicha copia de manera que respecto a ella no pueda afirmarse el agotamiento del derecho de distribución.

No obstante, antes de pasar al siguiente epígrafe creo que debe señalarse que en la actualidad existe un argumento, no presente en el momento en que se dictó la sentencia *Usedsoft*, que respalda la tesis del Tribunal de la vinculación del contrato de mantenimiento al contrato de licencia. En concreto, me estoy refiriendo a la nueva Directiva 2019/770, cuyo considerando 44 establece que «*la falta de suministro de actualizaciones que se hayan acordado en el contrato debe considerarse una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales*». En un sentido similar, el Considerando 47 de la misma Directiva afirma que «*durante el período de tiempo que el consumidor pueda razonablemente esperar, el empresario debe facilitar al consumidor actualizaciones, en particular, actualizaciones de seguridad, con el fin de mantener la conformidad y seguridad de los contenidos o servicios digitales*». Finalmente su artículo 8.2 dispone que «*el empresario velará por que se comuniquen y suministren al consumidor las actualizaciones, incluidas las relativas a la seguridad, que sean necesarias para mantener la conformidad de los contenidos o servicios digitales durante el período en que deban suministrarse los contenidos o servicios digitales con arreglo al contrato, cuando este prevea el suministro continuo durante un período, o que el consumidor pueda razonablemente esperar habida cuenta del tipo y la finalidad de los contenidos o servicios digitales, y teniendo en cuenta las circunstancias y la naturaleza del contrato, cuando este establezca un único acto de suministro o una serie de actos de suministro separados*».

En base a las normas citadas, podemos concluir que, a día de hoy, el derecho europeo ha impuesto que, más allá de lo que puedan acordar las partes en el contrato, el contrato de mantenimiento para la actualización del *software* y la corrección de sus errores no es un contrato independiente al de autorización de su uso, sino que forman una sola cosa, pues el incumplimiento del primero supone la falta de conformidad del segundo.

4.5. El veto a la fragmentación de las licencias como límite de la «reventa»

De vuelta al razonamiento del Tribunal, hemos visto que el TJUE considera que el derecho de distribución de *Oracle* se ha agotado con la primera venta,

incluso respecto de aquellas copias que han sido modificadas en virtud del contrato de mantenimiento. No obstante, como se mencionó, *Usedsoft* solía realizar adquisiciones parciales de las licencias, cuando las licencias que estaban en posesión de los adquirentes originales eran válidas para un número de usuarios superior al que estos primeros «compradores» necesitaban. Los fragmentos de las licencias así adquiridos eran «revendidas» por *Usedsoft* a aquellos de sus clientes, que ya estando en posesión de una copia del programa y una licencia para su uso, se enfrentaban al problema de que la licencia en su poder no les autorizaba el uso para el número de usuarios que necesitaban, sino para uno menor.

A la vista de estos hechos, el Tribunal precisa los efectos del agotamiento del derecho de distribución, restringiendo las facultades del primer adquirente en la reventa de las copias de los programas. Para ello se basa en el respeto al derecho de reproducción que el artículo 4.1.a) de la Directiva 2009/24 reconoce al titular del programa de ordenador.

Aun cuando se estime, como hace el Tribunal, que la primera venta de la copia del programa agota el derecho de distribución de *Oracle* sobre dicha copia, el derecho de reproducción de *Oracle* sobre el programa de ordenador permanece intacto. Por consiguiente, razona el TJUE, para no vulnerar dicho derecho de reproducción es preciso que el adquirente inicial inutilice su propia copia al revenderla. Sin embargo, en el caso descrito de «venta» parcial de la licencia, el adquirente inicial de la copia del programa seguiría conservando dicha copia sin hacerla inutilizable.

Más aún, incluso si el «comprador» de la licencia «revendida» del programa no lo reproduce en sus ordenadores, por tener ya instalado dicho programa y haber adquirido la licencia con la única intención de extender el número de usuarios autorizados a usarlo, tampoco el agotamiento del derecho de distribución facultaría al segundo adquirente para proceder así. Ello es debido a que la adquisición de derechos de uso adicionales no se refiere a la copia sobre la cual recae el derecho de distribución que ha quedado agotado, sino que, en su lugar, se refiere a la licencia de uso y sirve únicamente para ampliar los usuarios de la copia ya instalada.

Por tanto, teniendo en cuenta la disquisición del TJUE, podemos afirmar que no cabe la venta fraccionada de la licencia.

4.6. Declaración final sobre la segunda cuestión prejudicial

Finalmente, a la vista del razonamiento expuesto, el TJUE responde a la segunda de las cuestiones prejudiciales planteadas afirmando que «*el artículo 4.2 de la*

Directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a título gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informático, ha conferido igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal copia, sin límite de duración».

5. LA PRIMERA Y LA TERCERA CUESTIONES PREJUDICIALES: ¿EL ADQUIRENTE DE SEGUNDA MANO ES ADQUIRENTE LEGÍTIMO?, ¿LE AMPARA EL LÍMITE DEL ARTÍCULO 5.1?

Pasa ahora el TJUE a ocuparse de las cuestiones prejudiciales primera y tercera, es decir, si el adquirente de segunda mano de un programa de ordenador es adquirente legítimo en el sentido del artículo 5.1 de la Directiva, y si, como tal, puede beneficiarse del límite al derecho de reproducción previsto en el artículo 5.1 de la Directiva que permite, «*salvo que existan disposiciones contractuales específicas*», la reproducción no autorizada cuando sea necesaria para la utilización del programa.

El TJUE parte de su aseveración anterior de que la descarga de la copia del programa de ordenador, unida al contrato de licencia, constituyen una unidad indisoluble que puede ser calificada de primera venta a los efectos del agotamiento del derecho de distribución de *Oracle*, en virtud del artículo 4.2 de la Directiva 2009/24. Por tanto, tras aquella primera venta y el correlativo agotamiento del derecho de distribución, el titular del programa, *Oracle*, no puede impedir la reventa de la copia y, por ello, «*debe considerarse que el segundo adquirente de la copia, como todo adquirente posterior, es un adquirente legítimo*». El programa ha sido adquirido sin infringir el derecho de distribución del titular, pues éste ha quedado agotado tras la primera venta, luego la adquisición ha sido legal y, por consiguiente, legítima. Consecuentemente, el segundo adquirente es un adquirente legítimo.

En este sentido, el Tribunal rechaza la alegación, de *Oracle*, Irlanda y los Gobiernos francés e italiano, de que cuando el artículo 5.1 de la Directiva habla de «adquirente legítimo» lo hace refiriéndose exclusivamente a aquellos que hayan celebrado un contrato de licencia directamente con el titular de los derechos. El argumento del TJUE para oponerse a este alegato es que, de admitirse, el efecto útil del agotamiento del derecho quedaría al arbitrio del titular de los derechos, que podría impedir el uso de cualquier copia revendida simplemente oponiéndose a su reproducción.

En cambio, dado que el Tribunal considera al segundo adquirente como adquirente legítimo, esto le permite afirmar que como tal puede beneficiarse del

límite previsto en el artículo 5.1 de la Directiva, y en su virtud, realizar las reproducciones necesarias para la utilización del programa.

Ahora bien, el artículo 5.1 requiere dos condiciones para la aplicabilidad del mencionado límite. La primera condición es, como hemos visto, que de dicha excepción sólo puede beneficiarse el adquirente legítimo. Como se ha señalado, el TJUE considera que el segundo adquirente es un adquirente legítimo, luego dicha condición se cumple. La segunda condición viene impuesta por el artículo 5.1 cuando afirma que el límite será aplicable *«salvo que existan disposiciones contractuales específicas»*. Ahora bien, como vimos al comentar los hechos del caso, el derecho cedido por Oracle lo era, según las disposiciones del contrato, de forma no transmisible. Para salvar este obstáculo a la aplicación de la excepción del artículo 5.1 el Tribunal acude al Considerando 13 de la Directiva, que establece *«los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, ..., no pueden ser prohibidos por contrato»*. Por tanto, pese a la prohibición contractual, la Directiva faculta al adquirente legítimo a realizar la reproducción del programa que sea necesaria para su utilización con arreglo a su finalidad propuesta.

La interpretación que el TJUE realiza del artículo 5.1 de la Directiva 2009/24 ha sido criticada por SÁNCHEZ ARISTI³¹ por contraintuitiva, pues supone que aquel que aún no tiene una copia del programa puede, como usuario legítimo, descargarlo precisamente para llegar a tener una copia de este, mientras que el entendimiento tradicional de este artículo era, señala este autor, *«que permite realizar a quien ha adquirido y ya dispone de una copia del programa, actos de reproducción meramente técnicos que le sirven para hacer uso del programa»*. Este parece ser también el sentido que el Abogado General da a el mencionado artículo cuando afirma que *«el objeto de esta disposición se limita a permitir a quien ya dispone de una copia del programa de ordenador a reproducir dicha copia para utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta. Sin embargo, no puede autorizar a quien todavía no dispone de una copia del programa a reproducir dicho programa»*³².

5.1. La apreciación del Abogado General

A propósito de las Conclusiones del Abogado General, debe señalarse que su respuesta a las cuestiones primera y tercera fue muy diferente de la del Tribunal. El Abogado General parte de la distinción *«entre el derecho de distribución, que se agota, y el derecho de reproducción, que no se agota»*. Por ello, a pesar de admitir que la primera venta de la copia del programa agotó el derecho de

³¹ R. SÁNCHEZ ARISTI, en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en* cit. p. 490.

³² Párrafo 98 de las Conclusiones del Abogado General.

distribución, señala que el derecho de reproducción que corresponde a *Oracle* sigue siendo válido y eficaz, pues no es susceptible de agotamiento. Por tanto, el segundo adquirente debería recabar el permiso del titular, *Oracle*, para poder reproducir el programa. Y ello aun cuando esto suponga dejar sin efectos prácticos al agotamiento del derecho de distribución.

El TJUE y el Abogado General se les plantea un mismo problema, al que dan soluciones opuestas. El problema es que del tenor literal del artículo 4.2 de la Directiva 2009/24 se desprende que el principio del agotamiento es únicamente aplicable al derecho de distribución y no al de reproducción. El Abogado General, en una interpretación literal de este artículo, concluye que el segundo adquirente necesita la autorización del titular del derecho para poder reproducir el programa. En cambio, el TJUE salva este obstáculo mediante la aplicación del límite del artículo 5.1. Este artículo, como hemos visto, exige que no exista disposición contractual en contrario, pero el Tribunal acude al Considerando 13 según el cual «*los actos de carga y desarrollo necesarios a la utilización no pueden ser prohibidos por contrato*». Ahora bien, el Abogado General había considerado que el límite del artículo 5.1 no era aplicable al caso pues «*la referida disposición, ..., sólo puede aplicarse a un adquirente contractualmente vinculado al titular del derecho*».

En efecto, que el artículo 5.1 comience diciendo «*Salvo que existan disposiciones contractuales específicas*» suscita dos cuestiones. Una es que, de hecho, en el caso existen estas disposiciones que se oponen a su aplicación. Este problema es resuelto por el Tribunal recurriendo a lo expuesto por el Considerando 13. La otra cuestión consiste en que cuando el artículo 5.1 habla de «*disposiciones contractuales específicas*» sólo puede referirse al contrato celebrado con el titular del programa, pues es éste y no otro el único que puede disponer del derecho de reproducción, sobre cuyos límites trata el referido artículo. Por tanto, cuando el artículo 5.1 habla del adquirente legítimo en realidad se está refiriendo a aquel que contrata directamente con dicho titular, lo cual tiene varias implicaciones.

En primer lugar, implica que la Directiva, a diferencia del TJUE, separa la venta de las copias del programa de la licencia de su uso. La venta de las copias, que se vincula con el derecho de distribución, es susceptible de agotamiento en virtud del artículo 4.2. En cambio, el licenciamiento del uso se vincula con el derecho de reproducción, pues lo que se autoriza es precisamente la facultad de reproducir el programa, y no es agotable. El «adquirente legítimo» es el cesionario del derecho de reproducción, no el comprador de una copia. El concepto de «venta» que emplea la Directiva es distinto del concepto de «licencia de uso». Sin embargo, el TJUE concibe a la «venta» como «el contrato que transmite el derecho de uso del programa por tiempo indefinido», resultando que el concepto de «venta» que sigue el Tribunal no es conforme con la Directiva.

La segunda implicación es que, si «adquirente legítimo» sólo lo es el que ha contratado directamente con el titular del programa, entonces los segundos adquirentes no podrán beneficiarse del límite del artículo 5.1, deviniendo sus adquisiciones inútiles por no poder reproducir el programa ni siquiera cuando es imprescindible para su uso. En consecuencia, el agotamiento del derecho de distribución resulta intrascendente, pues en última instancia el titular del programa tiene la potestad de autorizar o no la reproducción que los segundos adquirentes necesitan para hacerlo funcionar. Y ello, cabe señalar, con independencia de que la copia del programa en cuestión se encuentre en formato físico o inmaterial.

En relación con esta cuestión, afirma APARICIO VAQUERO³³ que *«lo cedido no es realmente un derecho de uso, sino, ..., el derecho de reproducción de la copia (que pertenece a la exclusiva del titular) limitado a permitir su utilización. Por lo tanto, definiendo el número de copias que se pueden realizar a partir del ejemplar y prohibiendo la cesión (mediante la reserva de la propiedad) lo que hace el titular no es sino ejercitar su derecho a controlar el número de copias que hay en el mercado, disponiendo de un derecho de reproducción que realmente le pertenece, una vez el programa es tratado legalmente como una obra literaria»*.

Estoy de acuerdo en considerar que la cesión efectivamente es del derecho de reproducción, sin embargo, creo que las consecuencias sobre las prerrogativas del titular de los derechos son sensiblemente mayores a las consideradas por Aparicio Vaquero. El titular no controla simplemente el número de copias en el mercado como ocurre con las obras literarias, pues la mayoría de los libros (con la excepción de los e-books) no necesitan la reproducción de la obra para su utilización. Los programas sí la requieren en todo caso. Por tanto, la interpretación literal de la Directiva 2009/24 obliga a concluir que el titular de los derechos conserva siempre el derecho exclusivo sobre su reproducción, y tiene como última consecuencia la desaparición del mercado de segunda mano de los programas de ordenador, tanto en soporte material como inmaterial.

Es esta una conclusión que no elude el Abogado General, que manteniendo un criterio de interpretación literal consideró, primero, que la Directiva 2009/24 es ley especial y que, por consiguiente, el concepto de distribución pública incluye la puesta a disposición en línea de los programas, y segundo, que el agotamiento del derecho de distribución no afecta al derecho de reproducción, aunque ello suponga la inutilidad de dicho agotamiento.

En cambio, el TJUE, siguiendo un criterio de interpretación teleológica, evita las consecuencias de la interpretación literal de la Directiva, cuando considera que la reproducción que realiza el segundo adquirente debe entenderse como una reproducción necesaria en el sentido del artículo 5.1 de la Directiva

³³ J. A. APARICIO VAQUERO, *InDret*, julio 2016, p. 20.

2009/24, pues de lo contrario carecería de eficacia el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4.2 de la misma Directiva.

Parece completamente razonable entender que el legislador europeo no incluye en sus Directivas disposiciones sin eficacia alguna y sin transcendencia práctica. Lo que no parece tan razonable es que el TJUE cambie de criterio interpretativo abruptamente en una misma sentencia. Si se adoptó un criterio de interpretación literal para considerar que la Directiva es ley especial debería haberse mantenido el mismo criterio a la hora de dilucidar los límites del agotamiento del derecho de distribución. Pero no se hizo así, sino que más bien parece que se fue alternando uno u otro criterio según fuera más conveniente para lograr un fin de naturaleza económica, la preservación de un mercado del *software* que maximice la competencia, evitando la compartimentación de los mercados y preservando el mercado de segunda mano.

5.2. La ardua tarea de verificar la inutilización de las copias

Por último, me referiré al alegato de *Oracle* que cuestiona la viabilidad en la práctica de verificar la inutilización de las copias de los programas que, como reconoció el TJUE, el primer adquirente tiene obligación de realizar antes de su reventa.

El TJUE rechaza este alegato, al igual que todos los demás presentados por *Oracle*. El Tribunal admite la dificultad de comprobar la inutilización, pero sostiene que esta dificultad no es menor respecto de los programas grabados en soporte material. Finalmente concluye que para superar esta dificultad el distribuidor debe emplear medios técnicos de protección.

Parece, como señala MINERO ALEJANDRE³⁴, «*que aquí el tribunal no tiene en cuenta que acaba de declarar agotado el derecho de distribución con la primera venta de la copia del programa de ordenador o, tras haberlo entendido agotado, decide revivirlo ahora para tomar en consideración la realidad actual. Realidad que no es otra que la práctica global de insertar en el software todo tipo de mecanismos tecnológicos de control del acceso y uso*».

En definitiva, el TJUE parte de la presunción de que los usuarios se comportarán conforme a la norma, a pesar del complicado control de su cumplimiento, y hace recaer en los distribuidores el peso de demostrar el incumplimiento. Esta solución contrasta con la adoptada por los tribunales de los Estados Unidos, como se verá en detalle más adelante en este trabajo³⁵.

³⁴ G. MINERO ALEJANDRE, *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM)*, nº 26, p. 175.

³⁵ Ver caso *ReDigi*, en este trabajo.

5.3. Declaración final sobre la primera y la tercera cuestiones prejudiciales

Para concluir, el Tribunal, teniendo en cuenta todos los argumentos analizados, responde a la primera y a la tercera cuestiones prejudiciales afirmando «que los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la página web del titular de los derechos de autor, licencia que había sido concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin límite de duración a cambio del pago de un precio que permitía a este último obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, así como todo adquirente posterior de la misma, podrá invocar el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva y podrá ser considerado, por tanto, adquirente legítimo de una copia de un programa de ordenador, a efectos del artículo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del derecho de reproducción previsto en esta última disposición».

6. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA SENTENCIA ORACLE C. USEDSOFT

Cuando la industria informática comenzó a comercializar sus productos, dada la facilidad de copia de los programas informáticos, pretendió controlar el número de existencias en el mercado mediante la implementación tanto de medidas tecnológicas como jurídicas, lo cual dio lugar a la utilización de las llamadas «licencias de uso»³⁶. La industria vino confiando en que, con estos contratos, podía impedir la transmisión de sus programas a terceros. Sin embargo, la sentencia *Usedsoft* destruyó esta presunción e hizo tambalearse la confianza en el modelo de negocio que la industria de la informática había desarrollado, ya que, como apunta APARICIO VAQUERO³⁷, la sentencia de hecho consagra la legalización del mercado de segunda mano de los programas de ordenador.

Ello se vio agravado porque el mercado del *software* en 2012, cuando se dictó la sentencia, era ya muy diferente al que existía en 1991, cuando se aprobó la Directiva sobre protección jurídica de los programas de ordenador. En los años 90 la mayor parte de los programas de ordenador eran comercializados en formato físico, mientras que en el siglo veintiuno la comercialización del *software* se realiza fundamentalmente a través de Internet. Por tanto, las repercusiones de que el TJUE considerara que la descarga en línea de programas de ordenador era un acto de distribución sujeto a agotamiento, y no un acto de comunicación al público, cobraron, potencialmente, mucha mayor gravedad.

³⁶ J. A. APARICIO VAQUERO, *InDret*, julio 2016, p. 16.

³⁷ J. A. APARICIO VAQUERO, *pe.i.*, n.º 48, 2014. pp. 53 y 54.

Como reacción defensiva de la industria, APARICIO VAQUERO³⁸ señala el desarrollo de «la prestación de servicios desde la nube, sin que sea necesario la descarga de las copias de los programas» y la explotación mediante licencias temporales. BAYLINA MELÉ y CUERVA DE CAÑAS³⁹ coinciden con él en el desarrollo de servicios de *software* en la nube y en el uso de licencias temporales y renovables. Inciden estos autores en la necesidad de articular mecanismos de pago periódico, con el consiguiente aumento de los costes de gestión.

Todo ello parece configurar un escenario en el que la venta de las copias de los programas, tal y como la concibe el TJUE, es cada vez más sustituida por su alquiler, cuando se cede el uso de una copia por tiempo limitado, o por novedosas formas de explotación, que, sin necesidad de transmitir copia alguna, permiten el uso en línea del programa.

7. CONCLUSIONES SOBRE EL CASO ORACLE C. USEDSOFT

Empezaré señalando que incluso admitiendo la concepción del Tribunal sobre la «venta» de las copias de los programas se nos plantean problemas. El TJUE afirma que hay agotamiento del derecho de distribución porque la descarga del programa unida al contrato de licencia de uso por tiempo indefinido equivale a una primera venta. Por tanto, la venta, en la concepción de TJUE significa transmisión de la propiedad y se configura por la combinación de dos elementos: primero, la descarga del programa que se equipara a la entrega de la cosa y, segundo, la autorización de su uso por tiempo indefinido. Ahora bien, estos elementos están presentes en la relación entre *Oracle* y sus clientes, pero, como hemos visto⁴⁰, *Usedsoft* adquiere y revende licencias de uso de los programas, mas en ningún momento facilita su descarga, o entrega de ninguna forma la posesión de las copias. Falta pues, en la relación de *Usedsoft* con sus clientes, uno de los elementos que el Tribunal ha configurado como necesarios para entender que se produce una venta. ¿Podemos, así pues, considerar que *Usedsoft* está revendiendo las copias de los programas?

En mi opinión, de acuerdo con la concepción del Tribunal, no podemos considerar las operaciones que realiza *Usedsoft* con sus clientes como ventas. Entonces, aun admitiendo que cuando *Oracle* «vendió» las copias de los programas a sus clientes se agotó su derecho de distribución sobre las mismas, cabe preguntarse si tal agotamiento faculta a *Usedsoft* para llevar a cabo las operaciones que realiza sobre los programas, que no son ventas.

³⁸ J. A. APARICIO VAQUERO, *pe.i.*, cit. p. 54.

³⁹ M. BAYLINA MELÉ y J. A. CUERVA DE CAÑAS, «Comunicaciones en Propiedad Industrial ...» cit, pp. 142 y 143.

⁴⁰ Ver epígrafe II.1.

Si atendemos a la concepción general del Derecho de la Unión Europea del concepto de distribución está claro que el derecho de distribución abarca la venta u otra forma de transferencia de la propiedad, y ninguna otra operación. Así, el artículo 4 de la Directiva 2001/29 afirma que el derecho de distribución es el derecho a «*autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio*», debiendo entenderse la expresión «*por cualquier otro medio*» como cualquier otro medio de «*transferencia de la propiedad*», tal y como establece el artículo 6 del TODA, norma conforme a la cual ha de interpretarse la Directiva 2001/29 en virtud de su Considerando 15.

Sin embargo, aquí volvemos a toparnos con la concepción del TJUE de la Directiva 2009/24 como ley especial, a la que no aplica lo dispuesto en la Directiva 2001/29 ni en ninguna otra. Si nos ceñimos exclusivamente a lo legislado en la Directiva 2009/24 tenemos que el artículo 4.1 a) reconoce el derecho exclusivo a autorizar «*cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler*». El derecho de distribución se agota, conforme al artículo 1.2, con la primera venta, pero comprende, en virtud del artículo 4.1, más que la venta u otras transferencias de la propiedad, pues el alquiler, incluido en el ámbito del derecho de distribución por el citado artículo, no supone transferencia de propiedad alguna. Por consiguiente, si únicamente tomamos en consideración la Directiva 2009/24, las operaciones que realiza *Usedsoft* y que denomina «reventas» (pese a no ser ventas de ninguna clase), sí podrían considerarse actos de distribución, comprendidos dentro del concepto amplio y de límites imprecisos que de este derecho traza el artículo 4 de la Directiva, y ser lícitas en virtud del agotamiento del derecho de distribución de *Oracle*.

Por tanto, en última instancia, lo decisivo es determinar si la especialidad de la Directiva 2009/24 obliga a excluir completamente la interpretación conforme al resto del ordenamiento de la Unión Europea, tal y como pretende el TJUE, o si, por el contrario, el carácter especial de dicha Directiva no excluye la interpretación sistemática de la misma. Paso a ocuparme de esta cuestión.

Todo el razonamiento del TJUE a lo largo de la sentencia viene condicionado por el carácter de ley especial de la Directiva 2009/24. Dicho carácter deriva, como hemos visto, del artículo 1.2 a) de la Directiva 2001/29 que establece que «*la presente Directiva dejará intactas y no afectará en modo alguno a las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la protección jurídica de los programas de ordenador*».

A la vista de este artículo el carácter de ley especial de la Directiva 2009/24, en relación con la Directiva 2001/29, me parece claro e incuestionable. Este carácter de especialidad implica que en aquellas materias que ambas normas concurren a regular, tratándose de programas de ordenador, la regulación contenida en la Directiva 2001/29 cede frente a las disposiciones de la Directiva 2009/24.

Ahora bien, que en caso de colisión entre ambas normas al regular un aspecto concreto deba prevalecer la norma especial no obsta a que, en aquellos aspectos no regulados por la Directiva 2009/24, la Directiva 2001/29 pueda entrar a completar su regulación.

La Directiva sobre la protección jurídica de los programas de ordenador se aprobó en 1991, el mismo año que estuvo por primera vez disponible la *world wide web* (www)⁴¹ y antes de su gran desarrollo y popularización. Por tanto, es completamente normal que el legislador de la Unión Europea no tuviera en cuenta Internet al redactar la Directiva 91/250 y, consecuentemente, no previera un derecho de comunicación pública en su articulado.

Esto no significa que el legislador europeo pretendiera dar una regulación distinta a los programas de ordenador a la que acabaría dando a las restantes obras protegidas por la propiedad intelectual, sino simplemente que no contempló la necesidad de regular un derecho de comunicación pública para los programas de ordenador que en aquel momento parecía inútil. La evolución de la tecnología y del mercado del *software* han hecho que, paradójicamente, este derecho se haya convertido en uno de los más importantes.

Nadie, ni siquiera el TJUE, considera que los titulares de programas de ordenador no tienen un derecho exclusivo a transmitir sus programas de ordenador «al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación»⁴². Al no preverlo expresamente la Directiva 2009/24 el TJUE opta por suplir la laguna legal mediante una interpretación extensiva del concepto de distribución pública del artículo 4.1.c) de la propia Directiva. Sin embargo, como señala APARICIO VAQUERO⁴³, «en 1991, la referencia en el artículo 4.2 DPO a «cualquier forma de distribución pública» fue el modo de reconocer la posibilidad de comercialización de las copias de programas de muy distintas formas, incluidas las que en la práctica se conocían como «licencias», y la propia compraventa, no la contemplación expresa de una «comunicación pública» en que cupieran contratos calificables de «compraventa». Es por ello que, a continuación, tenía sentido referir el agotamiento sólo a este tipo contractual o a cualquiera otro que transmitiera la propiedad».

Tampoco la Comisión estuvo de acuerdo con la interpretación extensiva del concepto de distribución pública del artículo 4 c) de la Directiva 91/250, y en su informe sobre la transposición y efectos de dicha Directiva⁴⁴, señala que el mencionado artículo «actualmente no establece el derecho exclusivo del autor

⁴¹ R. CAÑEDO ANDALIA, *ACIMED*, vol.12 no.1, Enero-febrero 2004, p. 14.

⁴² Considerando 23 Directiva 2001/29.

⁴³ J. A. APARICIO VAQUERO, *InDret*, julio 2016, p. 20.

⁴⁴ Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la transposición y efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador, Bruselas 10/04/2000, COM (2000) 199 final, p. 18.

de autorizar la puesta a disposición del público de su obra de manera que las personas puedan acceder a ella desde el lugar y el momento que elijan». Por ello, el Comisario Monti afirmó en el Parlamento Europeo que el agotamiento sólo es aplicable a la venta de copias, entendidas como bienes, mientras que la distribución mediante servicios en línea no implica el agotamiento⁴⁵.

Pero la interpretación extensiva del concepto de distribución al público no es la única alternativa para colmar la laguna existente en la Directiva 2009/24. También cabe aplicar el concepto de comunicación al público previsto en el artículo 3 de la Directiva 2001/29. La aplicación de esta norma dejaría intactas y no afectaría «en modo alguno a las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la protección jurídica de los programas de ordenador», pues vendría a complementar a la Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador, sin colisión de ningún tipo. Especialmente si se tiene en cuenta que la Directiva 2001/29 es la que corresponde aplicar para la protección de las obras literarias, y los programas de ordenador, conforme al artículo 1.1 de la Directiva 200/24 (y también conforme al artículo 4 del TODA), se protegen como obras literarias.

Es más, como reconoce el propio Tribunal de Justicia en el párrafo 60 de la sentencia *Usedsoft*, «ciertamente, los conceptos empleados por las Directivas 2001/29 y 2009/24 deben tener, en principio, el mismo significado». Igualmente, la STJUE de 4 de octubre de 2011 (C-403/08 y C-429/08) *Premier League*, en su párrafo 188, afirma «habida cuenta de las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos empleados por todas estas Directivas deben tener el mismo significado, salvo que el legislador de la Unión haya expresado una voluntad diferente en un contexto legislativo preciso». Efectivamente, el impreciso concepto de distribución pública del artículo 4.1 de la Directiva 2009/24 no puede entenderse como un mandato al intérprete para que anule el sentido perfectamente definido que tienen los conceptos de comunicación al público y distribución en la Directiva 2001/29 y en la jurisprudencia que la interpreta. Por tanto, no hay ningún inconveniente a aplicar esos mismos conceptos a la protección de las obras literarias que son los programas de ordenador. En igual sentido podemos entender que, en una sentencia posterior (el caso *Ranks*, que se comentará más adelante, párrafo 27), el Tribunal de Justicia afirmará que el agotamiento del derecho de distribución de la copia de un programa se produce cuando esta se haya vendido por el titular del derecho o con su consentimiento en la Unión, por analogía con el artículo 4 de la Directiva 2001/29.

Pese al carácter especial que el Tribunal atribuye a la Directiva 2009/24, ha recurrido en varias ocasiones a la Directiva 2001/29, lo que sugiere que, para

⁴⁵ Respuesta del Comisario Monti a la pregunta oral H-0436/95 de Arthur Newens, Parlamentario Europeo (11.7.1995), Debates del PE (ed.ES) n° 466, p. 189.

el Tribunal, la frontera entre una y otra no es tan infranqueable como sostiene en el caso *Usedsoft*.

Del mismo modo, parece que la intención del legislador de la Unión Europea era precisamente suplir la laguna existente a través de la Directiva 2001/29 pues, como apunta el informe de la Comisión⁴⁶, «*en la propuesta de Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información se está teniendo en cuenta la necesidad de que la Comunidad garantice el cumplimiento de los requisitos del Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI elaborando normas complementarias sobre la puesta a disposición de los programas de ordenador*».

Debe recordarse que el TODA, que en su artículo 4 establece que los programas de ordenador se protegerán como obras literarias, en su artículo 8 reconoce a los autores de las obras literarias el derecho exclusivo de comunicación pública «*comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija*».

En relación con ello, hay que tener en cuenta que si bien el TJUE puede ampararse en el artículo 1.2 a) para excluir la aplicación de la Directiva 2001/29 (o en el artículo 2 a de la Directiva 96/9, por lo que se refiere a la normativa de bases de datos) a los programas de ordenador, no hay ninguna norma que pueda esgrimirse para justificar la exclusión del TODA. De hecho, la propia Directiva 2009/24 en su Considerando 9 establece que «*La Comunidad se ha comprometido plenamente a fomentar una normalización de carácter internacional*», y en su Considerando 11 dispone que la expresión del programa de ordenador debe protegerse de acuerdo con «*los convenios internacionales en la materia*».

A la vista de lo expuesto, se puede concluir que, existiendo una laguna en la Directiva 2009/24 en lo relativo a la regulación del derecho de comunicación pública de los programas de ordenador, esta laguna puede suplirse acudiendo a la regulación general de las obras protegidas por la propiedad intelectual, que se contiene en la Directiva 2001/29, y que ha de interpretarse de acuerdo con el TODA, conforme al Considerando 15 de dicha Directiva. Por consiguiente, a los programas de ordenador, protegidos como obras literarias, les es aplicable el derecho de comunicación pública previsto en el artículo 3 de la Directiva 2001/29.

III. EL CASO ART & ALLPOSTERS INTERNATIONAL BV C. STICHTING PICTORIGHT

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de enero de 2015 (asunto C-419/13) no se refiere a programas de ordenador, sino a obras

⁴⁶ *Ibidem*.

plásticas, y no aplica la Directiva 2009/24, sino la Directiva 2001/29. Por ello, *a priori*, podría parecer fuera de lugar en este trabajo. Sin embargo, es esta una sentencia relevante en la definición, por el TJUE, del concepto de agotamiento del derecho de la Directiva 2001/29. Concepto que resulta interesante contrastar con el defendido por el mismo Tribunal en relación con la Directiva 2009/24. Y, además, como veremos en el siguiente epígrafe del trabajo, al TJUE se le planteará en el futuro la aplicación del concepto de agotamiento mantenido en el caso *Allposters* a los programas de ordenador. Por todo ello paso a exponer brevemente la sentencia *Allposters*.

Allposters es una empresa que comercializa reproducciones de obras de pintores célebres en distintos soportes. Uno de los soportes empleados eran lienzos, a los que se transferían las obras, desde pósteres en papel, gracias a un proceso químico.

El desarrollo de esta actividad motivó la interposición de una demanda contra *Allposters* por parte de *Pictoright*, entidad holandesa de gestión de derechos de autor, por la vulneración de los derechos de autor de sus representados.

En el curso del correspondiente procedimiento, el *Hoge Raad der Nederlanden* (Tribunal Supremo de Holanda) planeó al TJUE varias cuestiones prejudiciales. Dichas cuestiones, como señala el Tribunal de Justicia, «*deben entenderse en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la regla de agotamiento del derecho de distribución prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29 se aplica a una situación en la que una reproducción de una obra protegida, tras haber sido comercializada en la Unión con el consentimiento del titular del derecho de autor, ha sido objeto de una modificación de su soporte, como, por ejemplo, la transferencia sobre un lienzo de tal reproducción, que aparecía en un póster de papel, y ahora se comercializa de nuevo con esa nueva forma*».

El TJUE comienza su análisis refiriéndose al alegato de *Pictoright* según el cual la transferencia de las obras a los lienzos no eran actos de reproducción sino transformaciones. Con ello *Pictoright* pretendía evitar la aplicación del principio del agotamiento del derecho regulado en el artículo 4.2 de la Directiva 2001/29. El derecho de transformación no está armonizado por la Directiva 2001/29 y se rige por el artículo 12 del Convenio de Berna, que no prevé ninguna clase de agotamiento.

El Tribunal desestima este razonamiento porque las obras transferidas eran las mismas en los pósteres y en los lienzos. No aprecia, por tanto, transformación alguna, sino reproducción.

A continuación, el TJUE señala que en el caso se cumplen los requisitos del artículo 4.2 para el agotamiento del derecho, esto es, que el original o las co-

pias de una obra se hayan comercializado por el titular del derecho o con su consentimiento y que dicha comercialización se haya producido en la Unión.

Ahora bien, la cuestión que se plantea en este punto (y es la cuestión clave) es si el agotamiento del derecho de distribución se refiere al objeto tangible al que la obra está incorporada, o bien, si por el contrario se refiere a la obra (o su copia) en sí misma considerada, con independencia de su soporte.

El Tribunal de Justicia resuelve esta cuestión mediante una interpretación literal de la Directiva 2001/29. Primero, llama la atención sobre el artículo 4.2 que, al regular el agotamiento, establece que este se produce tras la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad *«del objeto»*. En segundo lugar, se refiere al Considerando 28, según el cual el derecho de distribución se refiere a *«la obra incorporada en un soporte tangible»*.

Además, el TJUE cita el artículo 6.1 TODA y recuerda (aquí sí) la declaración concertada en virtud de la cual las expresiones «copias» y «original y copias» deben entenderse referidas *«exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles»*.

En base a las normas mencionadas, el Tribunal concluye que *«debe declararse que el agotamiento del derecho de distribución se aplica al objeto tangible en el que se incorpora una obra protegida o su copia si éste se ha comercializado con el consentimiento del titular del derecho de autor»*.

Como puede observarse, la solución adoptada por el TJUE en esta sentencia contrasta llamativamente con su posición en el caso *Usedsoft*. Con ella, el Tribunal de Justicia confirma una marcada dicotomía entre los programas de ordenador y el resto de obras protegibles en lo relativo al derecho de distribución.

IV. EL CASO RANKS Y VASIĻEVIČS C. MICROSOFT.CORP

En su sentencia 12 de octubre de 2016 (asunto C-166/15) el TJUE volvió a ocuparse del principio de agotamiento del derecho de distribución, ratificando su doctrina anterior, pero, a la vez, añadiendo un interesante matiz que ayuda a perfilar su concepto del mencionado principio.

Los señores *Ranks* y *Vasiļeviĉs* estaban incurso en un proceso penal por haber vendido, en un mercado electrónico, más de 3000 copias, en formato físico (CDs), de programas de ordenador, cuya titularidad correspondía a *Microsoft Corp*. Es importante tener en cuenta que los CDs ofrecidos en venta no eran los que originalmente entregó Microsoft a sus clientes incorporando las copias de sus programas, sino copias de estos CDs originales.

Puesto que los hechos imputados tuvieron lugar entre 2001 y 2004, antes de la entrada en vigor de la Directiva 2009/24, el TJUE los enjuicia conforme a la Directiva 91/250. Ello no supone un gran cambio pues, como hemos visto, la Directiva de 2009 no es más que la versión codificada de la Directiva de 1991.

En el transcurso del correspondiente procedimiento los señores *Ranks* y *Vasiļeviĉs* solicitaron y obtuvieron del Tribunal de Apelación el planteamiento al TJUE de las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) *¿Una persona que ha adquirido un programa de ordenador con licencia «usado» [grabado] en un disco que no es original, que funciona y que ningún otro usuario utiliza, puede, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24/CE, invocar el agotamiento del derecho a distribuir un ejemplar (copia) de ese programa de ordenador, cuyo primer comprador lo adquirió al titular de los derechos con el disco original, [cuando] el disco [original] se ha deteriorado, y si el primer adquirente ha borrado su ejemplar (copia) o ya no lo utiliza?*

2) *Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa, entonces, ¿una persona que puede invocar el agotamiento del derecho a distribuir un ejemplar (copia) del programa de ordenador tiene derecho a revender este programa de ordenador en un disco que no es el original a una tercera persona, en el sentido de los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 2, de la Directiva 2009/24/CE?».*

La defensa de *Ranks* y *Vasiļeviĉs* consistía en afirmar que los CDs por ellos vendidos eran las copias de seguridad o salvaguardia que los clientes de *Microsoft* habían hecho de sus CDs originales al amparo del límite previsto en el artículo 5.2 de la Directiva 91/250 según el cual «*la realización de una copia de salvaguardia por parte de una persona con derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en tanto en cuanto resulte necesaria para dicha utilización.*»

Las copias originalmente proporcionadas por *Microsoft*, según *Ranks* y *Vasiļeviĉs*, se habían perdido o dañado. Por ello, sus adquirentes legítimos, los clientes de *Microsoft*, cuando decidieron revender las copias de sus programas lo hicieron con los discos en los que habían realizado las copias de seguridad. *Ranks* y *Vasiļeviĉs* compraron estas copias y, a su vez, las volvieron a revender. Con base en ello solicitaban la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución sentada por el TJUE en el caso *Usedsoft*.

Como hemos visto, esta doctrina supone que la cesión por tiempo ilimitado de un derecho de uso de un programa, acompañada de la entrega de la copia de dicho programa, con independencia de que la copia se entregue en soporte

material o inmaterial, agota el derecho de distribución del titular; siempre que el adquirente inicial inutilice su copia en el momento de la reventa.

En sus Conclusiones⁴⁷, el Abogado General rechazó la posibilidad de aplicar la doctrina del agotamiento⁴⁸ al caso planteado. De entre sus argumentos para ello destacan dos.

En primer lugar, en una interpretación literal del artículo 4 c) de la Directiva 91/250, hizo hincapié en que dicho artículo, al regular el agotamiento del derecho de distribución tras la primera venta de una copia del programa, afirma que aquel se produce precisamente respecto de *dicha* copia. Esto, entiende el Abogado General, excluye que el agotamiento pueda producirse respecto de cualquier otra copia distinta a la primera originalmente vendida por el titular o con su consentimiento.

El segundo argumento empleado por el Abogado General consiste en una interpretación analógica del artículo 4.2 de la Directiva 2001/29, y del análisis de este que realiza el TJUE a propósito del caso *Allposters*. Como hemos visto, en esta sentencia el Tribunal de Justicia estableció que el agotamiento del derecho de distribución se limitaba al soporte original vendido por el titular, no pudiendo extenderse al nuevo soporte que incorpora la obra protegida. De igual forma, entiende el Abogado General, el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4 c) de la Directiva 91/250 «*solo beneficia al soporte original vendido por el titular o con su consentimiento*».

Nótese que el planteamiento del caso que hace el Abogado General supone, de facto, la abolición de la doctrina *Usedsoft* sobre el agotamiento del derecho. Como se señaló en su momento, esta doctrina descansa en la indiferencia del soporte en que se realice la distribución de la copia del programa⁴⁹. La copia del programa, respecto de la que opera el agotamiento, es una realidad inmaterial e independiente del concreto soporte físico al que pueda estar incorporada. De hecho, el Tribunal vino a equipar la copia del programa con la licencia de su uso. Ello permitió entender al TJUE que la descarga en línea de una copia del programa colmaba los requisitos del agotamiento exactamente igual que la venta de la copia en un soporte físico, como un CD.

Sin embargo, el Abogado General, en sus Conclusiones, cuando sostiene que el agotamiento se produce únicamente respecto de la primera copia vendida por el titular del derecho, entiende por «copia del programa», al menos a efectos del agotamiento, no la realidad inmaterial consistente en el contrato que autoriza el uso por tiempo indefinido del programa, sino una realidad tangible consistente

⁴⁷ Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard, presentadas el 1 de junio de 2016.

⁴⁸ Parágrafos 38 a 54.

⁴⁹ STJUE *Usedsoft* (C-128/11), párrafo 47.

en la reproducción de «un conjunto de instrucciones cuyo objeto es hacer que un instrumento de proceso de información, un ordenador, desempeñe sus funciones características» en un disco compacto⁵⁰. Por eso, el Abogado General distingue entre el copias materiales originales y copias materiales no originales⁵¹. Así se establece una relación entre agotamiento del derecho de distribución y copias físicas que colisiona frontalmente con la doctrina del TJUE.

Además, el Abogado General, en el segundo de los argumentos referidos, aplica por analogía el artículo 4.2 de la Directiva 2001/29 (o las consecuencias de su interpretación por el TJUE en el caso *Allposters*), cuando, conforme a la sentencia *Usedsoft*, la Directiva 2009/24 (y también la Directiva 91/250) es ley especial a la que no aplica lo dispuesto en la Directiva de la Sociedad de la Información. De otra forma, estableciéndose en la sentencia *Allposters* la vinculación entre soporte físico original y agotamiento del derecho de distribución, su aplicación a los programas de ordenador es incompatible con la doctrina *Usedsoft*.

Por todo ello el Tribunal de Justicia rechaza los argumentos del Abogado General y ratifica la doctrina *Usedsoft*, afirmando que «el adquirente legítimo de la copia de un programa de ordenador, que tiene una licencia de uso ilimitado de dicho programa pero que ya no dispone del soporte físico de origen en el que esta copia le fue entregada inicialmente porque la ha destruido, dañado o extraviado no puede, por este mero hecho, ser privado de toda posibilidad de vender de segunda mano dicha copia a un tercero»⁵².

Como explicación a esta divergencia de criterios entre el TJUE y el Abogado General, MORALEJO IMBERNÓN⁵³ indica que mientras el Abogado General «se estaba refiriendo, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en el litigio principal, a la reventa de las copias físicas no originales de programas de ordenador, El TJUE, en cambio, alude a la reventa de la copia adquirida con la licencia de uso ilimitado cuando el soporte físico original al que se hallaba incorporado tal copia se hubiera dañado, destruido o extraviado».

No obstante, aunque el Tribunal de Justicia rechaza los argumentos del Abogado General relativos al agotamiento del derecho de distribución, acepta el que se refiere al límite de la copia de salvaguardia.

⁵⁰ Definición de Programa de Ordenador en el Considerando 1.1. Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos, Presentada por la Comisión el 5 de enero de 1989, COM(88) 816 final.

⁵¹ Parágrafo 21.

⁵² STJUE Ranks (C-166/15), parágrafo 53.

⁵³ N. MORALEJO IMBERNÓN, «Análisis y comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2016», en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual*, ed. Instituto de Derecho de Autor. Madrid, 2017, p. 796.

En concreto, el TJUE estima, con el Abogado General, que el límite del artículo 5.2 de la Directiva 91/250, en tanto establece una excepción a un derecho exclusivo, ha de ser objeto de una interpretación estricta. Este artículo exige dos requisitos para que la realización de la copia de salvaguardia sea legítima: que la copia se realice por la persona con derecho a utilizar el programa y que sea necesaria para su utilización. En base a estos requisitos el Tribunal deduce que *«la copia de salvaguardia de un programa de ordenador sólo puede realizarse y utilizarse para responder a las necesidades de la persona que tiene derecho a utilizar dicho programa y, por lo tanto, que esta persona no puede, aun cuando haya dañado, destruido, o incluso extraviado el soporte físico original de dicho programa, usar la copia a efectos de la reventa de dicho programa de ordenador usado a un tercero»*⁵⁴.

Finalmente, el TJUE concluye que *«los artículos 4, letras a) y c), y 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/250 deben interpretarse en el sentido de que, aunque el adquirente inicial de la copia de un programa de ordenador acompañada de una licencia de uso ilimitado tiene derecho a revender esta copia usada y su licencia a un subadquirente, en cambio, cuando el soporte físico de origen de la copia que se le entregó inicialmente está dañado o destruido o se ha extraviado, no puede proporcionar a este subadquirente su copia de salvaguardia de este programa sin autorización del titular de los derechos»*⁵⁵.

Ahora bien, si, como hemos visto, el TJUE identifica la copia del programa con la licencia de su uso, adoptando una concepción de esta puramente inmaterial, en la que el soporte es un elemento meramente accesorio sin transcendencia alguna a efectos jurídicos, cabe preguntarse en qué se diferencia la copia de salvaguardia de cualquier otra copia del programa.

La respuesta no puede ser más que en la finalidad con que una y otra copia se realizan. La persona con derecho a utilizar el programa puede realizar dos tipos de copias, las que le permiten sendos límites previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 5; las reproducciones necesarias para la utilización del programa y la copia de salvaguardia que, dice la Directiva, también ha de ser necesaria para su utilización.

Resulta claro que, por razones técnicas, la reproducción de un programa es necesaria para su utilización. Sin embargo, no lo es tanto cuando la realización de una copia de salvaguardia es requerida para la utilización del programa. De hecho, el artículo 5.1 de la Propuesta de la Directiva 91/250 no incluía el límite de copia de seguridad, y afirmaba que *«Cuando la realización de una copia de seguridad es esencial para la utilización del programa, el titular suele autorizarlo*

⁵⁴ STJUE Ranks (C-166/15), parágrafo 43.

⁵⁵ Ibídem, parágrafo 57.

de forma expresa»⁵⁶, lo que sugiere que no siempre es necesaria. Sin embargo, el TJUE no aclara en su sentencia cuándo la copia de salvaguardia/seguridad es necesaria para la utilización del programa.

Una copia de salvaguardia, como su propio nombre indica, es una medida de seguridad. Y una medida de seguridad, aunque puede ser prudente, beneficiosa o positiva, no puede decirse, en principio, que sea necesaria para la utilización del programa, pues este puede ejecutarse sin su utilización.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la copia del programa y su soporte son realidades distintas, puede ocurrir que la pérdida o destrucción de éste suponga la imposibilidad de usar aquel. En ese caso, sí sería necesaria la copia de seguridad para la utilización del programa, cumpliéndose el requisito exigido. Pero, nótese que esta circunstancia sólo podría darse en el supuesto de distribución de los programas en soporte material, mientras que, si la descarga se realiza en línea, resulta inconcebible la posibilidad de destrucción del soporte e, igualmente, la necesidad de una copia de seguridad.

La cuestión es que en realidad cuando la Directiva establece que el agotamiento del derecho de distribución se produce con la primera venta de la copia está pensando en copias físicas. Por tanto, la copia respecto de la que se ha agotado el derecho de distribución está plenamente vinculada al soporte material en el que se ha distribuido. Ello significa que, si a partir de la copia contenida en ese soporte se realizan nuevas copias en otros soportes, el agotamiento no opera respecto de ellos. En otras palabras, el adquirente de un programa contenido en un soporte material puede revender el programa, siempre vinculado a su soporte, gracias al agotamiento del derecho de distribución. Esta misma persona, en virtud del artículo 5.2 también puede realizar una copia de seguridad que lo incorpore a un soporte distinto, pero sobre esa copia sigue vigente el derecho de distribución del titular que le impide su reventa.

Si se suprime la distinción entre copias en soporte material, que pueden llegar a necesitar la copia de salvaguardia para ser utilizadas, y copias descargadas de Internet, que no necesitan de copias de seguridad, pierde todo sentido la condición exigida por el artículo 5.2 de que la copia de salvaguardas «*resulte necesaria para dicha utilización*» (la utilización del programa).

Concibiéndose la copia del programa como algo absolutamente inmaterial e independiente del soporte en el que accidentalmente está instalada, en el caso hipotético de pérdida o destrucción de dicho soporte siempre sería posible la descarga de una nueva copia de los servidores de la empresa suministradora. Es más, si, como se ha visto al analizar el caso *Usedsoft*, la copia se identifica

⁵⁶ Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos, Presentada por la Comisión el 5 de enero de 1989, COM(88) 816 final.

con la licencia de uso del programa, de hecho, la pérdida del referido soporte (y de la información en él contenida) no supone pérdida de la copia del programa. Por tanto, en ningún caso la copia de salvaguardia sería necesaria para la utilización del programa. Con ello se llega a la conclusión de que si se lleva hasta sus últimas consecuencias la doctrina *Usedsoft* el límite del artículo 5.2 de la Directiva 2009/24 se revela superfluo e innecesario.

Antes de pasar al siguiente epígrafe de este trabajo, recordaré brevemente la principal aportación de la sentencia *Ranks* al concepto del TJUE de agotamiento del derecho de distribución.

En la sentencia *Usedsoft*, como vimos, el TJUE establecía que la regla del agotamiento del derecho de distribución también opera respecto de las copias inmateriales de programas de ordenador cuando, juntamente con la entrega de la copia del programa, se autoriza su uso por tiempo ilimitado. Pero en la misma sentencia ya se limitaba el ámbito de efectividad del agotamiento del derecho de distribución imponiéndose como requisito la inutilización de la copia original. Con ello se venía a excluir la posibilidad de que la venta fragmentada de las licencias de los programas pudiera beneficiarse del agotamiento del derecho de distribución.

Ahora, en la sentencia *Ranks*, el TJUE fija una nueva restricción al agotamiento del derecho de distribución al establecer que no opera respecto a las copias de salvaguardia realizadas al amparo del artículo 5.2 de la Directiva 2009/24.

V. EL CASO VERENIGING OPENBARE BIBLIOTHEKEN C. STICHTING LEENRECHT

Nuevamente, al igual que cuando se trató el caso *Allposters*, podría parecer que el estudio de la sentencia que el Tribunal de Justicia dictó el 10 de noviembre de 2016 (asunto C-174/15) se aparta del objeto de este trabajo. Al fin y al cabo, es una sentencia que no se ocupa del agotamiento del derecho de distribución respecto de las copias vendidas de programas de ordenador, sino del préstamo de libros. Pero los libros prestados son libros electrónicos, lo que lleva al TJUE a pronunciarse sobre si la materialidad del soporte marca la frontera entre los libros comprendidos dentro del concepto de préstamo de la Directiva y los que no. La respuesta del Tribunal tendrá relevantes consecuencias para el tema de este trabajo.

En este caso, la controversia vino suscitada por la elaboración, por parte del gobierno holandés, de un proyecto de ley de bibliotecas, que preveía la creación de una biblioteca digital nacional, y cuya regulación descansaba en la premisa de que los préstamos de libros electrónicos no están amparados por el límite de préstamo público (artículo 6.1 Directiva 2006/115).

La *Vereniging Openbare Bibliotheken*, entidad que agrupa a todas las bibliotecas públicas de Holanda, se opuso a esta nueva regulación e interpuso un recurso ante los tribunales en el que solicitaba, esencialmente, que se declarase que la ley de derechos de autor es aplicable a los préstamos digitales.

Por su parte, *Stichting Leenrecht*, es una fundación que se ocupa, por mandato del Ministerio de Justicia, del cobro de las remuneraciones por préstamo. La recaudación es, posteriormente, repartida entre los titulares de derechos, a través de las entidades de gestión. *Stichting Leenrecht* se opone a la pretensión de *Vereniging Openbare Bibliotheken*, actuando en el juicio como contraparte.

Como hemos visto, al TJUE se le plantea la cuestión de si el concepto de préstamo de la Directiva 2006/115 es aplicable también al préstamo digital.

El Tribunal de Justicia comienza su análisis fijándose en varios artículos de la Directiva 2006/115. El artículo 1.1 que «no precisa si el concepto de «copias de obras» que enuncia esa disposición comprende también las copias que no se fijan en un soporte físico, como las digitales». El artículo 2.1. b) que, al definir el concepto de préstamo, «no establece que los objetos a los que hace referencia el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva incluyan asimismo los objetos intangibles, como son los de naturaleza digital». Y el Considerando 7, que señala que la Directiva tiene por fin aproximar las legislaciones de los Estados miembros «de conformidad con los convenios internacionales vigentes».

Entre estos convenios internacionales figura el TODA y, por consiguiente, los conceptos de «objetos» y de «copias» empleados por la Directiva 2006/115 deben interpretarse conforme al TODA. Pues bien, la Declaración concertada sobre el TODA⁵⁷, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente en este trabajo, establece respecto del artículo 7 del TODA (relativo al derecho de alquiler) que las expresiones «copias» y «originales y copias» se refieren «exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles». De ello deduce el Tribunal de Justicia que se excluye del derecho de alquiler las copias digitales. Sin embargo, no llega a la misma conclusión respecto del préstamo.

El TJUE considera que no ha de entenderse necesariamente que el legislador europeo ha querido atribuir el mismo significado a los conceptos de «objetos» y de «copias» al referirse al alquiler y al tratar del préstamo. Sostiene esta conclusión en base a que, primero, en algunas versiones lingüísticas la directiva no se refiere al «derecho» de alquiler y de préstamo, en singular, sino a los «derechos» de alquiler y de préstamo, en plural; y segundo, en que el artícu-

⁵⁷ Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptada el 20 de diciembre de 1996.

lo 2.1 letras a) y b) define por separado el alquiler de objetos y el préstamo de objetos de lo que, entiende el Tribunal, se deduce que unos y otros objetos «no son forzosamente idénticos».

En mi opinión los argumentos empleados por el Tribunal son poco consistentes. Que los artículos 1.1 y 2.1 b) de la Directiva no se refieran a objetos inmateriales no excluye, en principio, a las copias digitales, pero tampoco las incluye. No obstante, el artículo 2.1 b) se refiere al préstamo de *objetos* y, como vimos anteriormente en este trabajo, el TJUE en el caso *Allposters*, interpretó que la utilización de la expresión «*del objeto*» por el artículo 4.2 de la Directiva 2001/29 implicaba la exclusión de su aplicación respecto de las cosas intangibles. En una interpretación coherente de una y otra Directiva debería sostenerse que, *a priori*, tampoco en la Directiva 2006/115 cabe aplicar el derecho de préstamo a las copias inmateriales o digitales.

Aun así, llegado este punto, la posición del TJUE seguiría siendo defendible en base al Considerando 4 de la Directiva de alquiler y préstamo, que establece que «*la protección de los derechos de autor y derechos afines ha de adaptarse a las realidades económicas nuevas, como las nuevas formas de explotación*». Ello podría amparar una interpretación extensiva del concepto de préstamo.

El razonamiento del TJUE se encuentra frente a un nuevo obstáculo cuando se tiene en cuenta el Considerando 7, que como hemos visto exige una interpretación conforme al derecho internacional, lo que nos remite al TODA. Como el legislador de la Unión Europea regula conjuntamente el alquiler y el préstamo sería lógico y razonable pensar que los objetos a los que se refieren uno y otro son los mismos y que, por lo tanto, lo que dice la Declaración concertada del TODA sobre el alquiler es igualmente aplicable al préstamo. Sin embargo, *strictu sensu*, el TODA no se refiere al préstamo, y la posición del TJUE en este momento continúa siendo salvable.

No obstante, su razonamiento quiebra cuando el TJUE afirma que no necesariamente el legislador europeo ha querido atribuir el mismo significado a los conceptos de «objetos» y de «copias».

El primero de sus argumentos para sostener esta afirmación es que en algunas de sus versiones lingüísticas la Directiva se refiere a los «derechos» de alquiler y de préstamo en plural. Es un argumento muy endeble. Que existan más de un derecho no significa que estos derechos diferentes no puedan recaer sobre un mismo objeto. Además, si el Tribunal deduce que los términos «objetos» y «copias» tienen distinto significado por el hecho de que en alguna de sus versiones lingüísticas la Directiva hable de «derechos» en plural, cabría preguntar al Tribunal qué conclusión extrae de que en otras de sus versiones hable de «derecho» en singular.

El segundo de los argumentos del TJUE es que los apartados a) y b) del artículo 2.1 definen por separado el alquiler de objetos y el préstamo de objetos. De nuevo se trata de un argumento muy poco sólido. Si la Directiva 2006/115 define por separado los conceptos de alquiler y préstamo es, lógicamente, porque los conceptos de alquiler y préstamo son diferentes. Que el Tribunal, sobre esta base, considere que los objetos sobre los que recaen estos derechos diferentes deban ser igualmente diferentes es un acto de voluntarismo puro. Si el legislador europeo hubiera querido distinguir entre dos objetos distintos los habría definido por separado, al igual que ha hecho con los derechos de alquiler y préstamo. No lo hizo, y esa decisión del legislador está plena de significado.

Finalmente, el Tribunal de Justicia concluye que «no hay razón decisiva alguna que permita excluir en cualquier supuesto el préstamo de copias digitales y de objetos intangibles del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/115», añadiendo que excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/115 el préstamo en forma digital sería contrario al Considerando 5, según el cual la Directiva persigue «una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos» que les permita garantizar «unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos». Esta última apreciación del Tribunal no deja de ser irónica, teniendo en cuenta que *Stichting Leenrecht* compareció en el juicio, en defensa de los intereses de los titulares de derechos, precisamente abogando por la exclusión del préstamo digital del ámbito de la Directiva. Lógicamente, los autores y otros titulares de derechos prefieren tener un derecho exclusivo que un derecho de mera remuneración.

Antes de pasar al siguiente epígrafe debo referirme a las Conclusiones del Abogado General⁵⁸. En sus Conclusiones el Abogado General defiende la aplicación de la doctrina *Usedsoft*. Para ello se basa en que el caso *Usedsoft* «constituye hasta la fecha la única sentencia en la que el Tribunal de Justicia ha interpretado determinados conceptos del derecho de autor en el contexto del entorno digital»⁵⁹ y en que la Directiva 2006/115 es *lex specialis* en virtud del artículo 1.2 b) de la Directiva 2001/29, lo mismo que se sostuvo en la sentencia *Usedsoft*.

Cuando se estudió el caso *Usedsoft* se señaló la advertencia que SÁNCHEZ ARISTI⁶⁰ ha realizado sobre el parágrafo 52 de dicha sentencia. Según este parágrafo, la transferencia de la propiedad transforma el acto de comunicación del artículo 3 de la Directiva 2001/29 en un acto de distribución del artículo 4 de la misma, y el autor citado prevenía de que una generalización de esta concepción podría llevar a la superación del concepto de comunicación al público.

⁵⁸ Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 16 de junio de 2016.

⁵⁹ Conclusiones del Abogado General, parágrafo 50.

⁶⁰ SÁNCHEZ ARISTI, en *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ...*, cit. p. 488.

El TJUE en la sentencia *Usedsoft* abrió las puertas a suprimir definitivamente las diferencias entre comunicación al público y distribución en el entorno digital. Con la sentencia *Vereniging Openbare Bibliotheken* parecía encaminarse a cruzar dicha puerta. Sin embargo, como veremos en el siguiente epígrafe, el TJUE, en su última sentencia en la materia, rectifica hasta cierto punto su posición anterior, en el sentido de que restringe la supresión de las diferencias entre reproducción y comunicación al público al ámbito de los programas de ordenador, el de la Directiva 2009/24. Por el contrario, la tradicional distinción se salva respecto del resto de las obras protegibles, es decir, en el ámbito de la Directiva 2001/29.

VI. EL CASO NUV/GAU C. TOM KABINET BV⁶¹

En su reciente sentencia de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-263/18), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica su doctrina anterior respecto de los programas de ordenador, pero, en contra del sentido que parecían llevar sus últimas resoluciones, niega que dicha doctrina sea aplicable respecto del resto de obras y prestaciones protegibles por la propiedad intelectual.

Tom Kabinet es un servicio holandés con una operativa análoga a la de *Usedsoft*, pero esta vez dirigida a libros digitales. *Tom Kabinet* compra a sus adquirentes originales libros en formato digital, que ya han sido usados, para su reventa posterior. Este dispositivo comercial motivó la reacción de dos grupos editoriales, *Nederlands Uitgeversverbond* (NUV) y *Groep Algemene Uitgevers* (GAU), que lo demandaron. El asunto llegó hasta el *Rechtbank Den Haag* (Tribunal de La Haya).

Dicho Tribunal estimó que los libros electrónicos no son simplemente *software*, como pretendía *Tom Kabinet*, sino obras literarias, por lo que correspondía aplicar la Directiva 2001/29 y no la Directiva 2009/24.

Asimismo, el Tribunal de La Haya consideró que *Tom Kabinet* no llevaba a cabo una comunicación pública de las obras en la modalidad de puesta a disposición, sino la distribución de estas, pues únicamente ofrecía información sobre los libros, sin dar acceso a ellos a nadie, salvo al comprador, y sólo tras el pago. ALAI (*Association Littéraire et Artistique Internationale*)⁶² se ha mostrado contraria a esta interpretación del Tribunal. Según ALAI, «a través del sistema de *Tom Kabinet* los libros electrónicos eran puestos a disposición para cualquier miembro del «Club de Lectura», el cual de hecho era un grupo abierto que comprendía un gran número de personas. Virtualmente, cualquier miembro

⁶¹ Asunto C-263/18.

⁶² OPINION on Case C-263/18 (NUV/GAU v. Tom Kabinet), publicada en Bruselas el 12 de octubre de 2018.

del público podía acceder a una copia del libro desde un lugar y tiempo elegidos de forma individual. Contrariamente a la opinión expresada por el Tribunal, de esta forma, un acto de puesta a disposición tiene lugar y, ..., bajo el artículo 3.1 de la Directiva de Derechos de Autor y el artículo 8 del TODA, la autorización de los titulares de derechos es necesaria»⁶³.

En este punto creo conveniente referirme brevemente al concepto de comunicación pública del TJUE. En la sentencia Rafael Hoteles⁶⁴ el Tribunal de Justicia señala, en el parágrafo 42, que el establecimiento hotelero demandado realiza un acto de comunicación al público pues «*interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus huéspedes la posibilidad de acceder a la obra protegida*», y añade que «*si no tuviera lugar esta intervención, los clientes, aun cuando se encontraran dentro de la mencionada zona, no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida*».

Lo que determina la existencia de un público nuevo es la posibilidad de acceso, no que dicha posibilidad se concrete en la práctica. Y este requisito se cumple en el caso *Tom Kabinet*, pues sin su intervención los usuarios de su servicio no podrían acceder a las obras. Resulta indiferente, pese a lo que afirma el Tribunal holandés, que finalmente paguen y accedan o no lo hagan. Lo determinante es la posibilidad de acceso.

Por otro lado, el hecho de que el acceso se condicione al pago, visto desde el punto de vista del ánimo de lucro, tampoco es un elemento de importancia para calificar la actividad de *Tom Kabinet*. En este sentido, el parágrafo 43 de la sentencia *TV Catchup*⁶⁵ afirma, «*el carácter lucrativo no es determinante para calificar de «comunicación», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29*». Igualmente, en la sentencia *ThePirateBay*⁶⁶, pese a que el Tribunal considera que el ánimo de lucro «*no carece de pertinencia*» (parágrafo 29), posteriormente reconoce que en la actividad objeto del caso se da ánimo de lucro (parágrafo 47), pero no extrae ninguna consecuencia de ello, con lo que, en la práctica, el ánimo de lucro sí resulta irrelevante.

En una revisión de la jurisprudencia del TJUE se observa que los únicos casos en los que el ánimo de lucro adquiere transcendencia son los de enlaces (sentencias *GS Media*⁶⁷ y *Filmspeler*⁶⁸).

Por lo tanto, parece claro que, pese a la opinión del Tribunal holandés, lo que se viene dando en el caso son actos de comunicación al público, no de distribución,

⁶³ Traducción propia.

⁶⁴ STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05.

⁶⁵ STJUE de 7 de marzo de 2013, asunto C-607/11.

⁶⁶ STJUE de 14 de junio de 2017, asunto C-610/15.

⁶⁷ STJUE de 8 de septiembre de 2016, asunto C-160/15.

⁶⁸ STJUE de 26 de abril de 2017, asunto C-527/15.

y así lo ha entendido también el Tribunal de Justicia. En este sentido el TJUE, en su sentencia, señala que *«el suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de «comunicación al público» y, más específicamente, del de «puesta a disposición del público de [las] obras [de los autores] de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija»* (parágrafo 72).

El razonamiento que el Tribunal de Justicia realiza para llegar a esta conclusión resulta particularmente interesante al objeto de este trabajo.

En primer lugar, el TJUE señala que, conforme a su considerando 15, la Directiva 2001/29 está destinada *«a dar cumplimiento a algunas de las obligaciones que incumben a la Unión en virtud del TDA (Tratado OMPI de Derecho de Autor)»*. Ello lleva al Tribunal de Justicia a recordar la definición del derecho de distribución contenida en el artículo 6 del citado Tratado y la declaración concertada sobre dicho artículo y el artículo 7. Conforme a esta declaración, las expresiones «copias» y «originales y copias» utilizadas por esos artículos se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles y, concluye el TJUE, *«dicho artículo 6, apartado 1, no puede incluir la distribución de obras inmateriales como libros electrónicos»*.

El Tribunal de Justicia también trae a colación la propuesta de la Directiva 2001/29, en la que, según recalca la sentencia, la Comisión ha precisado que el derecho de distribución, *«que solo se aplica a la distribución de las copias físicas»*, no cubre los actos de transmisión interactiva a la carta. A estos actos, según la propuesta de Directiva recordada por el TJUE, el derecho que aplica es el de comunicación al público. Y concluye el Tribunal de Justicia que *«la intención subyacente en la propuesta de Directiva consistía en hacer que cualquier comunicación al público de una obra, distinta de la distribución de copias físicas de esta, se subsumiese no en el concepto de «distribución al público», contemplado en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sino en el de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva»*.

A continuación, el TJUE se refiere a varios considerandos de la Directiva 2001/29. En concreto, menciona al considerando 23, según el cual el concepto de comunicación al público debe entenderse en un sentido amplio comprensivo de toda comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación; el considerando 25, que señala que las transmisiones interactivas a la carta se caracterizan porque cualquier persona puede acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija; y los considerandos 28 y 29, relativos al derecho de distribución, que afirman que el derecho de distribución se refiere a *«la obra incorporada en un soporte tangible»* (considerando 28), y *«que el problema del agotamiento del derecho no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea, precisándose que, a diferencia de los CD-*

ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada a un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor» (considerando 29).

Por último, el Tribunal de Justicia recuerda el empleo, por el artículo 4 de la Directiva 2001/29, de los términos «objeto» y «soporte tangible» para definir el derecho de distribución.

Los argumentos esgrimidos por el TJUE son de peso y difícilmente contestables. A la vista de ellos resulta evidente que el derecho aplicable a la publicación de una obra en Internet es el derecho de comunicación pública, no el de distribución. Y así lo estima el Tribunal en el caso enjuiciado, en cuanto a los libros electrónicos. Sin embargo, el TJUE no entiende que esta misma conclusión sea aplicable a los programas de ordenador.

Para excluir el software de la doctrina que acaba de sentar respecto del resto de obras protegibles, el Tribunal de Justicia recurre a los argumentos que ya utilizó en la sentencia *Usedsoft* (especialidad de la Directiva 2009/24, distinto significado económico de la descarga de programas y de otras obras protegibles). Así mismo, con la intención de marcar la diferencia entre programas de ordenador y libros electrónicos añade que *«aun en el supuesto de que un libro electrónico se considerase un material complejo compuesto tanto por una obra protegida como por un programa de ordenador...procede considerar que ese programa únicamente presenta un carácter accesorio con respecto a la obra contenida en el libro»*, pues *«un libro electrónico se protege por su contenido, que debe por tanto considerarse el elemento esencial del mismo, de modo que la circunstancia de que un programa de ordenador pueda formar parte de un libro electrónico para hacer posible su lectura no puede dar lugar a la aplicación»* de la Directiva 2009/24.

Ningún inconveniente veo en reconocer que el contenido del libro electrónico es su elemento esencial, por encima de los programas de ordenador que puedan desarrollar una función instrumental para su lectura. Sin embargo, lo que está obviando el Tribunal es que los programas de ordenador también son, de hecho, obras literarias o, al menos, se protegen como tales.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 1 de la Directiva 2009/24 afirma, de forma explícita, que los programas de ordenador se protegerán como obras literarias. Más aún, el TJUE, corrigiendo su omisión al resolver el caso *Usedsoft*, cita, como acabamos de ver, los artículos del TODA para resolver el caso *Tom Kabinet*. Sin embargo, soslaya el artículo 4 de este Tratado que expresamente afirma que *«los programas de ordenador están protegidos como obras literarias»*.

Así pues, no cabe establecer artificialmente una distinción entre los programas de ordenador y el resto de las obras literarias a la hora de determinar el derecho aplicable a su puesta a disposición en Internet. Si el TJUE considera que para un libro electrónico este derecho es el de comunicación pública, lo mismo debe concluir cuando el caso se refiera a un programa de ordenador. De lo contrario su doctrina resultará incongruente, pues, ante supuestos análogos, en unos casos aplicará un derecho y en otros, otro distinto; en unos casos tendrá en cuenta lo dispuesto en el TODA, mientras que en otros lo ignorará.

En conclusión, en la sentencia que el pasado 19 de diciembre dictó el Tribunal de Justicia se esquivo el riesgo de que la doctrina que este Tribunal estableció en el caso *Usedsoft* a propósito de los programas de ordenador se extienda a las obras protegibles por la Directiva 2001/29, como ya ocurrió en el caso *Vereinigting Openbare Bibliotheken*, respecto a las obras protegidas por la Directiva 2006/115. Sin embargo, el TJUE evita llevar su razonamiento hasta sus últimas consecuencias, lo que conduciría a la derogación de la doctrina *Usedsoft*. De ello resulta el establecimiento de un doble rasero en la jurisprudencia europea, que dispensa un trato diferente a obras (programas de ordenador y obras literarias) que, conforme a lo dispuesto por las leyes, deberían recibir igual tratamiento.

VII. DERECHO COMPARADO: LA DIFERENTE SOLUCIÓN AMERICANA

Resulta evidente que, dado el impacto global del desarrollo de las tecnologías de la información e Internet, los problemas derivados de la aplicación del derecho de la propiedad intelectual al entorno digital no sólo se han planteado en Europa⁶⁹.

Sin duda, el país del mundo donde esta problemática ha tenido un mayor desarrollo han sido los Estados Unidos. Por ello, a continuación, comentaré los dos casos de referencia en la materia.

⁶⁹ No obstante, al estudiar el tema me ha llamado poderosamente la atención que la Decisión 351 de 17 de diciembre de 1993, que aprueba el régimen común sobre derecho de autor y sobre derechos conexos aplicable en la Comunidad Andina, regule al derecho de distribución en su artículo 13 sin prever el agotamiento del derecho tras la primera venta en el territorio de la Comunidad de una copia de la obra. Sí se prevé, en cambio, el agotamiento internacional en el apartado d) del citado artículo 13. No cabe duda de que este texto es aplicable a los programas de ordenador pues el artículo 23 dice que «los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias». Por tanto, el debate sobre si la descarga en línea de un programa de ordenador es un acto de comunicación pública o un acto de distribución no tendría, en principio, las trascendentes consecuencias que conlleva en Europa, pues en ambos casos la autorización del titular es un requisito indispensable. De todas formas, habrá que ver que decide el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se le plantee un caso, pues aún no hay jurisprudencia sobre el tema (véase al respecto BARRAGÁN, CEBALLOS, MARÍN y TAMAYO, «El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina», *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, noviembre – diciembre de 2012, pp. 273 y 274).

1. EL CASO VERNOR C. AUTODESK⁷⁰

Es este un caso especialmente interesante para el objeto de este trabajo pues los hechos planteados son análogos a los del caso *Usedsoft*, es decir, se trata de la reventa de programas de ordenador de segunda mano.

Timothy Vernor es un particular que compró varias copias de segunda mano, en CD, del programa *AutoCAD*, un producto de la compañía *Autodesk*, a la empresa *Cardwell/Thomas & Associates* (CTA), que a su vez las había comprado nuevas a *Autodesk*.

El contrato que CTA firmó con *Autodesk* incluía una licencia de uso que establecía limitaciones a la utilización de los programas y a la transmisión de las copias, además de imponer la obligación de destruir las copias anteriores en el momento de actualizar el programa. Sin embargo, CTA incumplió esta última obligación y no sólo no destruyó las copias que había adquirido inicialmente cuando descargó sus actualizaciones, sino que además fueron precisamente esos CDs los que revendió al señor *Vernor*.

Tras la compra el señor *Vernor* intentó, a su vez, revender las copias adquiridas en un mercado electrónico (*ebay*). Al descubrirlo, *Autodesk* trató de impedirlo enviando requerimientos a *ebay* en los que se le advertía de que se estaban infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. Los requerimientos surtieron efecto y *ebay* retiró las copias de los programas de su página web. Ante ello el señor *Vernor* ejerció una acción judicial solicitando que el Tribunal de Distrito (*U. S. District Court, W.D. Washington, at Seattle*) declarase que la reventa de las copias de los programas está amparada por la *first sale doctrine*.

La *first sale doctrine* es el equivalente americano al principio del agotamiento europeo. De creación jurisprudencial, en la actualidad se encuentra positivizada en la sección 109 del Título 17 del Código de los Estados Unidos. En particular, el apartado (a) de este artículo establece que «...el propietario de una copia o de un fonograma hecho legalmente bajo este título, o cualquier persona autorizada por tal propietario, tiene derecho, sin la autoridad del titular de los derechos de propiedad intelectual, para vender o disponer de otra forma de la posesión de esa copia o fonograma»⁷¹.

Autodesk argumentó que no hubo primera venta que diera lugar al agotamiento del derecho sino licencia de su uso (argumento idéntico al empleado por *Oracle* en el caso *Usedsoft*).

⁷⁰ Sentencia del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, 621 F.3d 1102 (9th Cir.2012).

⁷¹ Traducción propia.

Sin embargo, el Tribunal de Distrito⁷² llegó a la conclusión de que el elemento de determinante para apreciar la existencia de una venta era que «*el cesionario conservó la copia adquirida del titular del derecho de autor*», y como así ocurría en el caso consideró que se trataba de una «*venta con restricciones de uso*», y ello era «*base suficiente para invocar la first sale doctrine*», por lo que estimó la demanda del señor *Vernor*.

A la vista de esta resolución, *Autodesk* apeló al Tribunal del Noveno Circuito (*United States Court of Appeals, Ninth Circuit*).

El Tribunal de Apelaciones comienza su análisis estableciendo los criterios para diferenciar una venta de una licencia de uso al afirmar: «*Sostenemos hoy que un usuario de software es un licenciataria en lugar de un propietario de una copia cuando el titular de los derechos de autor (1) especifica que el usuario es licenciataria (se entiende que en el contrato); (2) restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software; e (3) impone notables restricciones de uso*» (parágrafo 64)⁷³.

El Tribunal considera que, en base a los criterios fijados, CTA era licenciataria de las copias de los programas, no propietario. Por tanto, no estaba legitimado para revender las copias a *Vernor* al amparo de la *first sale doctrine*. En conclusión, CTA incumplió su contrato con *Autodesk*, y ambos, CTA y *Vernor* infringieron los derechos de autor de *Autodesk* (parágrafo 66).

Puede observarse que los criterios que fija el Tribunal quedan todos al arbitrio del titular de los derechos, que puede imponer contratos diseñados para excluir la aplicación de la *first sale doctrine*. El resultado es muy favorable a los desarrolladores de software pues, como señalan HALPERN, KAPGAN y YU⁷⁴, «*estableciendo que el comprador es un mero licenciataria, los desarrolladores pueden restringir sustancialmente el mercado secundario y potencialmente capturar nuevos clientes que de otra forma podrían haber comprado los programas de ordenador de segunda mano*»⁷⁵.

Nótese que, a diferencia del caso *Usedsoft*, en el caso *Vernor* no hablamos de copias de programas descargadas de Internet, sino de copias en soporte físico, en CD.

Esto implica, en primer lugar, que los actos enjuiciados en ningún caso pueden calificarse de comunicación pública. Por ello este derecho no es alegado por ninguna de las partes y las sentencias no se refieren a él.

⁷² Sentencia del Tribunal de Distrito, W.D. Washington, en Seattle. 555 f. Supp.2d 1164 (2008).

⁷³ Traducción propia.

⁷⁴ M. HALPERN, Y. KAPGAN y K. YU, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, volumen 23, número 3, marzo 2011, p. 2.

⁷⁵ Traducción propia.

En segundo lugar, significa que la sentencia norteamericana excluye el agotamiento del derecho de distribución, siempre que el contrato se califique de licencia y reúna una serie de condiciones, incluso para las copias en soporte físico. En Europa no se cuestiona el agotamiento del derecho respecto de las copias materiales, cualquiera que sea el contenido del contrato, el debate se centra en las copias inmateriales.

Esta es la gran diferencia entre el sistema americano y el europeo. Cada uno tiende a un extremo, defendiendo, bien la unidad del mercado y la libre competencia, bien los derechos de los titulares. Se trata de la tensión existente dentro de cada derecho de propiedad intelectual, que trata de armonizar dos intereses contrapuestos, la necesidad de proteger a los titulares de derechos como medio para incentivar la creación, y el interés social en facilitar el acceso a las obras. Europa y Estados Unidos han dado una respuesta diferente a este conflicto en lo relativo al derecho de distribución de los programas de ordenador, pero ambas respuestas han resultado extremadas. Ahora bien, cabe preguntarse por qué se ha elegido uno u otro extremo por cada uno de ellos. Como señalan BAYLINA MELÉ y CUERVA DE CAÑAS⁷⁶, «posiblemente la diferencia entre este pronunciamiento (por el caso *Vernor*) y el que es objeto del presente comentario (la sentencia *Usedsoft*) tenga algo que ver con el hecho de que EEUU es el país del mundo que más software produce y Europa uno de los territorios que más software consume».

2. EL CASO CAPITOL RECORDS C. REDIGI⁷⁷

Es este un caso que, pese a no referirse a programas de ordenador sino a grabaciones musicales, guarda la similitud con *Usedsoft* de referirse a copias descargadas en línea, no a copias en soporte material.

ReDigi era una empresa que pretendía crear un mercado electrónico para la reventa de archivos musicales, en concreto, canciones descargadas de *itunes*.

El funcionamiento del mercado electrónico que había diseñado era el siguiente. Primero, aquellas personas que hubieran adquirido legalmente canciones de *itunes* y quisieran revenderlas debían descargar en sus ordenadores un programa informático, desarrollado por *ReDigi*, llamado «*Music Manager*». El programa escaneaba el ordenador, detectaba las canciones y se aseguraba de que hubieran sido adquiridas legalmente. Sólo entonces las designaba como «Archivo Elegible».

⁷⁶ M. BAYLINA MELÉ y J. A. CUERVA DE CAÑAS, *Comunicaciones en Propiedad Industrial...* cit, p. 145.

⁷⁷ Sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, No.16-2321 (2nd Cir. 12 de diciembre de 2018).

Comenzaba entonces la segunda fase del proceso denominada «Migración de Datos». Ahora, los «Archivos Elegibles» eran transferidos al servidor de *ReDigi* pero, a diferencia de la forma tradicional de traspasar archivos informáticos, se evitaba que existiera una copia de ellos al mismo tiempo en el ordenador del usuario y en el servidor de *ReDigi*. Para ello, el programa creado por *ReDigi* dividía los archivos informáticos en pequeños bloques o paquetes de datos. Entonces, se creaba una «copia transitoria» de cada uno de estos paquetes en la memoria búfer o temporal del ordenador del usuario. Simultáneamente, el programa de *ReDigi* ordenaba el borrado de ese paquete de datos de la memoria permanente del ordenador del usuario. Llegado este punto, el paquete era enviado al servidor de *ReDigi*, al tiempo que el «Archivo Elegible» era borrado de la memoria temporal del ordenador del usuario. Por último, los paquetes de información eran reensamblados en un archivo completo y perfectamente utilizable que quedaba, en la web de *ReDigi*, a disposición de nuevos compradores que quisieran adquirirlo. Durante todo el proceso *ReDigi* controlaba que el usuario no había conservado ninguna copia. De esta forma se garantizaba que los archivos sólo pudieran estar en un lugar al mismo tiempo.

ReDigi explicaba el proceso tecnológico descrito con la metáfora de un tren (el archivo informático) que sale de una estación (el ordenador del usuario) con destino a otra (el servidor de *ReDigi*). En la metáfora, cada uno de los paquetes de información equivaldría a uno de los vagones, de manera que, una vez ha salido el primer vagón, el tren ya no está en la estación de salida, y sólo habrá llegado a la de destino cuando lo haga el último de sus vagones.

Sin embargo, este complejo proceso técnico no impresionó a *Capitol Records* que demandó a *ReDigi* por infracción de sus derechos de propiedad intelectual ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (*Southern Distric Court*). Este Tribunal concluyó que *ReDigi* no podía acogerse a la *first sale doctrine* y que, por tanto, había infringido los derechos de reproducción y distribución de *Capitol Records*⁷⁸. En vista de este veredicto del Tribunal de Distrito *ReDigi* apeló al Tribunal de Apelación del Segundo Circuito (*U.S. Court of Appeals for the Second Circuit*).

El Tribunal de Apelación comienza señalando que bajo la *first sale doctrine*, regulada en la ya citada sección 109 del Título 17 del Código de los Estados Unidos, «*está bien establecido que el comprador legal de una copia de un libro es libre para revender, prestar, dar o transferir esa copia sin violar el derecho exclusivo de distribución del titular de los derechos de autor*». Tras ello, el Tribunal añade que es indiscutible que el dueño de un archivo de música digital fijado en un soporte material es el propietario de la copia de un fonograma legalmente hecho y, por tanto, respecto de él aplica la *first sale doctrine*. Pero,

⁷⁸ *Capitol records, llc v. Redigi inc.*, 934, F. supp. 2D 640 (S.D.N.Y. 2013).

recalca el Tribunal, la sección 109 nada dice sobre el derecho de reproducción (sección 106 (1) del Título 17).

A continuación, el Tribunal de Apelación se muestra de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Distrito en que en el curso de la transferencia al servidor de *ReDigi* los fonogramas habían sido reproducidos, infringiendo el derecho exclusivo de sus titulares.

ReDigi argumentaba que la simultaneidad con la que los archivos desaparecían del ordenador del usuario y aparecían en su servidor obligaba a que el proceso no fuera contemplado como una reproducción. Sin embargo, el Tribunal recordó que, de acuerdo con la sección 101 del Título 17, los fonogramas son «*objetos materiales en los que los sonidos, ..., son fijados por un método ahora conocido o que se desarrolle en el futuro, y por el cual los sonidos pueden ser percibidos, reproducidos o comunicados de otro modo, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo*»⁷⁹. Por tanto, deduce el Tribunal, cuando el adquirente de una canción de *itunes* la descarga, quedando incorporada a la memoria del ordenador o dispositivo utilizado, este dispositivo pasa a ser un fonograma en el sentido de la sección 101.

En cada etapa del proceso descrito, prosigue el Tribunal, el archivo de música es fijado en un objeto material por una duración mayor a la de un periodo transitorio. Estas fijaciones crean nuevos fonogramas y, por tanto, deben ser calificadas de reproducciones.

Y que en el proceso se borren datos en una cantidad equivalente cada vez que otra cantidad de datos es copiada en el servidor de *ReDigi* «*no refuta ni anula el hecho de que la eventual recepción y almacenamiento de ese archivo en el servidor de ReDigi, así como en el dispositivo del nuevo comprador (a su elección), implica la realización de nuevos fonogramas*» y, por tanto, de reproducciones.

En base al razonamiento expuesto el Tribunal de Apelación desestimó el recurso de *ReDigi*.

En primer lugar, llama la atención en este caso que, a pesar de tratarse de contenidos inmateriales descargados de Internet, ni siquiera se platee la posibilidad de que se trate de un acto de comunicación pública (sección 106 (4) del Título 17). Esto es especialmente llamativo si se tiene en cuenta, por un lado, que el derecho de distribución es reconocido en la sección 106 (3) como el derecho a distribuir «*copias o fonogramas*» y que, por otro lado, la sección 101 define tanto las copias como los fonogramas como «*objetos materiales*» en los que las obras o los sonidos son fijados. Es decir, el derecho de distribución está tan vinculado al soporte físico en Estados Unidos como en Europa.

⁷⁹ Traducción propia.

El Tribunal intenta salvar este obstáculo afirmando que el soporte físico en el que son distribuidas las obras es el dispositivo en el que se realiza la descarga, que deviene así en fonograma. Ahora bien, de la lectura conjunta de la sección 106 (3) y la sección 101, se deduce que la citada sección 106 atribuye el derecho a distribuir las obras siempre incorporadas a un soporte físico. Muy distinto es suministrar las obras en forma inmaterial, aunque sea para su inmediata incorporación a un soporte físico, el ordenador o dispositivo de que se trate, que será proporcionado por aquel que realiza la descarga. No obstante, ninguna objeción en este sentido se hizo al Tribunal.

Así pues, el Tribunal considera que los actos realizados son propios del derecho de distribución y que la *first sale doctrine* es aplicable. Llegados a este punto, la situación es análoga a la que se le presentó al TJUE en el caso *Usedsoft* cuando, tras haber declarado que los actos en cuestión eran actos de distribución y que el agotamiento de este derecho había surtido sus efectos, se le planteó al Tribunal el problema del no agotamiento del derecho de reproducción.

El mismo problema se plantea al Tribunal americano pues la *first sale doctrine* tampoco es aplicable al derecho de reproducción. Sin embargo, su solución será opuesta a la del Tribunal europeo (y análoga a la del Abogado General).

El TJUE resolvió este problema, como vimos⁸⁰, mediante una interpretación teleológica según la cual debía permitirse la aplicación del límite 5.1 de la Directiva 2009/24, que permite las reproducciones necesarias para la utilización del programa, pues de lo contrario el agotamiento del derecho quedaría sin efecto útil.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, por el contrario, no aplica ningún argumento teleológico ni trata de evitar la pérdida de eficacia de la *first sale doctrine*, sino que considera que el derecho de reproducción del titular queda incólume y, por consiguiente, su autorización es siempre requerida.

Nótese que, de aplicarse esta misma doctrina a los programas de ordenador, no haría falta atender a cómo se denomina el contrato, como se hacía en el caso *Vernor* (criticable por ir contra el principio de la irrelevancia del *nomen iuris*), sino que perfectamente podrían preservarse los derechos de los titulares a través de la exigencia de reconocimiento de su derecho de reproducción.

VIII. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: UNA RECAPITULACIÓN

Antes de entrar en las conclusiones, conviene recapitular las principales ideas extraídas de la jurisprudencia que ha sido analizada a lo largo del trabajo.

⁸⁰ Ver epígrafe II.5.1 La apreciación del Abogado General, p. 20.

1. La Directiva 2009/24 contempla, a favor de los beneficiarios de su protección, el derecho de reproducción (art.4.1. a) y el derecho exclusivo a autorizar «*cualquier forma de distribución pública*» (art. 4.1.c), pero no el derecho de comunicación pública.
2. A propósito del caso *Usedsoft* el TJUE estableció la doctrina de la interpretación extensiva del concepto de distribución, que en su configuración comprende no sólo la venta de soportes físicos en los que estén grabados las copias de los programas, sino también la descarga de copias digitales/inmateriales de dichos programas. Para ello afirmó:
 - a) Que la licencia de uso por tiempo indefinido de un programa unida a la descarga/entrega de una copia y al pago de una remuneración equivale a la venta de dicha copia.
 - b) Que la Directiva 2009/24 es ley especial y, como tal, su regulación es completamente independiente de la prevista en la Directiva 2001/29, que no le es aplicable en absoluto.
 - c) Que el artículo 4.2 de la Directiva 2009/24, que ha de interpretarse aisladamente por ser ley especial, se refiere simplemente a la primera venta de «una copia de un programa», sin distinguir entre copia en soporte material e inmaterial. De ello deduce que el agotamiento del derecho de distribución opera también respecto de las copias inmateriales.
 - d) Que, pese al agotamiento del derecho de distribución, el derecho de reproducción de los titulares sigue vigente, lo que obliga a inutilizar la copia original del programa en el momento de su reventa. Ello excluye la distribución fragmentada de las copias inmateriales/licencias.
 - e) Que el adquirente de la copia de un programa respecto de la cual se haya agotado el derecho de distribución puede, beneficiándose del límite del art. 5.1, hacer las reproducciones necesarias para su utilización, pues lo contrario privaría de efecto útil al agotamiento.
 - f) **CONCLUSIÓN:** se admite la reventa de copias inmateriales de programas siempre que, primero, el derecho a usarlas se haya transmitido por tiempo indefinido y, segundo, se inutilice la copia original.
3. En el caso *Allposters*, relativo a obras plásticas y por tanto a la Directiva 2001/29, el TJUE concluye que el agotamiento del derecho de distribución se aplica sólo al objeto tangible en el que se incorpora una obra protegida.

4. En el caso *Ranks*, el TJUE, primero, ratifica la doctrina *Usedsoft* sobre el agotamiento del derecho de distribución del software y, segundo, excluye de su ámbito de aplicación las copias hechas por motivos de salvaguardia, porque el límite del artículo 5.2 de la Directiva 2009/24 ha de ser objeto de interpretación estricta.
5. En el caso *Vereniging Openbare Bibliotheken*, el TJUE concluye que el concepto de préstamo de la Directiva 2006/115 es aplicable también al préstamo digital. Pero igualmente reconoce, en virtud de la declaración concertada sobre el TODA, que se excluyen del derecho de alquiler las copias digitales.
6. En el caso *Tom Kabinet*, el Tribunal de Justicia niega que la doctrina *Usedsoft*, concebida para los programas de ordenador, sea de aplicación al conjunto de las obras protegibles por el derecho de la propiedad intelectual. Sin embargo, el Tribunal salva la citada doctrina con base en la especialidad de la legislación sobre programas informáticos, y obviando la consideración de obra literaria que la Directiva 2009/24 y el TODA atribuyen a los programas de ordenador.
7. En el caso *Vernor*, jurisprudencia americana, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos establece que la denominación de licencia dada al contrato, unida a ciertas restricciones de uso y transferencia de los derechos impuestas por este, hacen que no pueda hablarse de venta sino de licencia de uso, respecto de la que no aplica la *first sale doctrine*.
8. En el caso *ReDigi*, también una sentencia norteamericana, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, parte de que la venta de archivos digitales de música es un acto de distribución, y admite, por tanto, que la *first sale doctrine* es aplicable y el derecho de distribución se ha agotado. Pero, afirma igualmente el Tribunal, la *first sale doctrine* no aplica respecto del derecho de reproducción y, consecuentemente, las reproducciones realizadas para la utilización de los archivos musicales deben ser autorizadas por el titular de los derechos.

IX. REFLEXIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE VENTA

A lo largo de este trabajo ha podido comprobarse que el concepto de «venta» es un concepto clave en la doctrina del agotamiento del derecho de distribución. Es claro que para que haya agotamiento se requiere que previamente haya una venta. Por ello el TJUE elabora un concepto de venta, que descansa en la idea de transferencia de la propiedad, y que constituye la piedra angular en torno a la cual erige su doctrina del agotamiento.

Sin embargo, llama la atención las pocas líneas que dedica a justificar un concepto de repercusiones tan relevantes. De hecho, el Tribunal se limita a decir que «según una definición comúnmente aceptada» la venta equivale a transmisión de la propiedad.

Ahora bien, cabe preguntarse si no nos queda otra alternativa que conformarnos con «una definición comúnmente aceptada», o si por el contrario podemos buscar en el derecho europeo vigente los caracteres de la venta y los rasgos de los servicios, que permitan distinguir una y otro.

Podemos empezar esta búsqueda con la Directiva 2006/112⁸¹ sobre el IVA. Esta Directiva distingue entre «entrega de bienes» y «prestación de servicios». Su artículo 14 dispone, «se entenderá por «entrega de bienes» la transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario». Este artículo nos recuerda que una de las facultades tradicionalmente definitorias de la propiedad, junto con las facultades de usar y abusar de la cosa, es la facultad de disponer de ella, es decir, de enajenarla o de imponerle cargas. Sin embargo, el TJUE concibe la propiedad meramente como la facultad de usar el bien por tiempo ilimitado. No hay, en la concepción del Tribunal de Justicia, diferencia entre propiedad y usufructo.

Siguiendo con la Directiva 2006/112, más interesante aún resulta su capítulo tercero, rubricado «prestaciones de servicios». En él, el artículo 24.1 considera «prestaciones de servicios» todas las operaciones que no constituyen una entrega de bienes, es decir, las que no se refieren a un bien corporal. A continuación, en su apartado 2, define los «servicios de telecomunicación» como los «relativos a la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o información de cualquier naturaleza» por diversos medios técnicos alámbricos e inalámbricos, «incluida la correspondiente transferencia y concesión del derecho de utilización de los medios para tal transmisión, emisión o recepción».

En estos artículos la prestación de servicios se configura como un contrato cuyo objeto es inmaterial y comprende la emisión o transmisión de información de cualquier naturaleza. Igualmente, la descarga de un programa se refiere a un bien inmaterial y se produce mediante la transmisión por Internet de un tipo específico de información, los archivos informáticos. A esto se añade, que la definición expuesta comprende la concesión del derecho de uso «de los medios para tal transmisión, emisión o recepción».

Por último, el artículo 25. a) refuerza la vinculación entre prestación de servicios e inmaterialidad del soporte cuando afirma que una prestación de servicios puede consistir en «la cesión de un bien incorporal, representado o no por un título».

⁸¹ DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Nuestra búsqueda de los rasgos definitorios de la propiedad y los servicios en el derecho europeo puede continuar con la Directiva 2015/1535⁸². Esta Directiva distingue entre productos y servicios.

En su artículo 1.a), define «producto» como «*cualquier producto de fabricación industrial y cualquier producto agrícola, incluidos los productos pesqueros*», nótese, todos ellos bienes corporales.

Por otro lado, el apartado b) del mismo artículo define «servicio» como «*todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios*». Si comparamos esta definición con el dispositivo propio de la descarga de un programa, salta a la vista que todas las características definitorias del servicio están presentes en la descarga del programa informático.

En relación con la Directiva 2015/1535 debe tenerse en cuenta, finalmente, que la Directiva 2019/790⁸³ define en su artículo 2.5 el «servicio de la sociedad de la información» como «*todo servicio en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535*».

Otro recurso útil para perfilar los conceptos de «venta» y «servicios» es la Directiva 2011/83⁸⁴ sobre los derechos de los consumidores. El artículo 2 de esta Directiva define el «contrato de venta» como aquel «*en virtud del cual el comerciante transfiera o se comprometa a transferir a un consumidor la propiedad de ciertos bienes*». Previamente, el mismo artículo define los «bienes» como «*todo bien mueble tangible*». Una vez más se aprecia la vinculación entre venta y corporeidad del objeto del contrato, si bien es cierto que el Considerando 19 de la Directiva afirma que «*los contratos sobre contenido digital que no se suministre en un soporte material, no deben ser clasificados a efectos de la presente Directiva como contratos de venta ni como contratos de servicios*».

Por último, la muy reciente Directiva 2019/770⁸⁵ nos ofrece algunas pistas de interés para nuestra búsqueda.

⁸² DIRECTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

⁸³ DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

⁸⁴ DIRECTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

⁸⁵ DIRECTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.

En primer lugar, la Directiva, establece, en su artículo 2, una triple distinción entre «contenido digital», «servicio digital» y «bienes con elementos digitales».

«Contenido digital» son los datos producidos y suministrados en formato digital; «servicio digital», un servicio que permite al consumidor crear, tratar, almacenar o consultar datos en formato digital, o bien, compartir o interactuar con datos de otros consumidores; y «bienes con elementos digitales» son objetos muebles tangibles que incorporen contenidos o servicios digitales.

Si atendemos a la definición de servicio digital se observa que no incluye la descarga de archivos informáticos procedentes de un empresario. Sería servicio digital el que ayudara al consumidor a crear, por sí mismo, esos archivos informáticos, o el que permitiera el tratamiento de los datos que componen el archivo, o el servicio consistente en almacenar los archivos informáticos en un servidor, o, incluso, el que permitiera la consulta de los datos en línea, pero sin descarga, pues el término consulta implica examen, reconocimiento, pero sin apropiación, sin ejercer ningún poder sobre la cosa más allá del poder verla.

También es servicio digital el que permite compartir datos con otros consumidores. Aquí si existe un poder sobre la cosa compartida que va más allá de su visualización, pues aquel con quien se comparte una cosa la hace propia. Sin embargo, el servicio digital es el que permite esta compartición, que es realizada por otros, no la compartición en sí misma. Es decir, prestar el servicio es poner los medios para que otros compartan, no el hecho de compartir en sí mismo considerado.

Así pues, tenemos que la descarga de archivos, según esta Directiva, no es un servicio digital. ¿Es, en ese caso, una venta? La Directiva 2019/770 no dice que lo sea. Lo que sí podemos inferir de las definiciones comentadas es que el programa de ordenador es un contenido digital que puede ser suministrado como un «bien con contenidos digitales» cuando el programa esté incorporado a un objeto mueble tangible.

Ahora bien, el Considerando 20 de la Directiva, después de afirmar que *«la presente Directiva debe aplicarse asimismo a contenidos digitales suministrados en un soporte material, como DVD, CD, memorias USB y tarjetas de memoria, así como al soporte material propiamente dicho, siempre que el soporte material sirva exclusivamente como portador de los contenidos digitales»*, añade que la Directiva debe entenderse *«sin perjuicio del derecho de distribución aplicable a dichos bienes conforme al Derecho de propiedad intelectual»*.

Con ello se establece claramente una vinculación entre el soporte material y, no ya la venta, sino el derecho de distribución.

Nuestra búsqueda de los caracteres definitorios de la venta y el servicio en el derecho europeo puede llegar a su fin con una serie de conclusiones. Primero, las normas examinadas no hablan de «venta» (con la excepción de la Directiva 2011/83), pero sí se refieren a la «prestación de servicios» en reiteradas ocasiones. Segundo, la Directiva 2011/83 liga «venta» a transmisión de propiedad, como hace el TJUE en el caso *Usedsoft*, pero al mismo tiempo afirma que el objeto de la venta es un bien tangible. Tercero, los servicios en todas las ocasiones contempladas se caracterizan por su inmaterialidad. Cuarto, en las Directivas estudiadas se suele contraponer al servicio (inmaterial) alguna clase de bien material, sea la entrega de un bien corporal (Directiva 2006/112), un producto de fabricación industrial o agrícola (Directiva 2015/1535), un bien mueble tangible (Directiva 2011/83), o bienes muebles tangibles con elementos digitales (Directiva 2019/770). Y quinto, la nueva Directiva 2019/770 establece taxativamente un vínculo entre derecho de distribución y soporte físico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Usedsoft* relacionó el derecho de distribución con la transmisión de la propiedad. Sin embargo, lo que define al derecho de distribución en las normas examinadas no es tanto la transmisión de la propiedad como el nexo con un soporte físico. Por tanto, podemos concluir que el concepto de venta formulado por el TJUE y la correlativa extensión del ámbito del derecho de distribución a la descarga de contenidos inmateriales son contrarias al concepto de distribución definido por el legislador europeo.

X. CONCLUSIONES

1. LA DIRECTIVA 2009/24 EN SU CONTEXTO

El problema del que trata este trabajo surge de la aplicación de una norma de la era pre-Internet a las situaciones de hecho propias de la era de Internet.

Como se ha visto a lo largo de su desarrollo⁸⁶, la Directiva 91/250, posteriormente codificada en la Directiva 2009/24, se aprobó el mismo año que estuvo por primera vez disponible la *world wide web* (www). En consecuencia, el legislador europeo no podía hacerse más que una idea muy general de las consecuencias que el desarrollo de la Red tendría en la industria del *software* y, concretamente, en las vías de suministro de los programas de ordenador.

Para el legislador europeo del año 1991 la única forma concebible de comercializar programas de ordenador era grabándolos en alguna clase de soporte físico,

⁸⁶ Ver Epígrafe II.7, Conclusiones sobre el caso Oracle c. Usedsoft, p. 24.

como un CD, un disquete o cualquier otro parecido; de la misma forma que la música, en aquel entonces, sólo podía venderse en vinilo, casete o CD, o que el mercado del vídeo estaba intrínsecamente vinculado al VHS o similares. Puede que la revolución informática ya hubiera comenzado, pero aquél aún era un mundo de soportes físicos. Por eso, la primera sentencia en la que el Tribunal de Justicia tuvo que calificar jurídicamente un acto de suministro inmaterial de un programa de ordenador no llegaría hasta pasados más de veinte años de la aparición de la Directiva que los regula.

Precisamente la natural incapacidad del legislador de principios de la década de los noventa para imaginar las formas de suministro de programas de ordenador que estaban por venir es lo que explica la omisión de un derecho de comunicación pública en el articulado de la Directiva 91/250.

Ahora bien, cabría preguntarse cómo es que posteriormente el legislador europeo no corrigió esta carencia, especialmente si se tiene en cuenta que tuvo la oportunidad idónea para hacerlo en el año 2009, cuando dictó la versión codificada de la Directiva, y no lo hizo. ¿Es que el legislador quería excluir el derecho de comunicación pública de los que corresponden a los titulares de programas de ordenador?, ¿pretendía que la comercialización de los programas, aún en la era de Internet, se rigiera exclusivamente por el derecho de distribución?

Lo cierto es que el legislador europeo sí reguló el derecho de comunicación pública de los programas de ordenador. Pero ocurre que no lo hizo en la Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador, sino en la Directiva 2001/29. Y esto, en realidad, no es ninguna sorpresa, pues la propia Comisión en el año 2000 (situados ya plenamente en la era de Internet) avisó de que «*en la propuesta de Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información se está teniendo en cuenta la necesidad de que la Comunidad garantice el cumplimiento de los requisitos del Tratado de Autor de la OMPI elaborando normas complementarias sobre la puesta a disposición de los programas de ordenador*»⁸⁷.

El hecho de que la comunicación pública de los programas de ordenador se regule según la Directiva 2001/29, y no conforme a la Directiva 2009/24, no tiene nada de extraño. Al fin y al cabo, la propia Directiva 2009/24 afirma, en su considerando 6 y en su artículo 1, que los programas de ordenador se protegerán como obras literarias y, precisamente, la Directiva 2001/29 es la aplicable para la protección de las obras literarias.

⁸⁷ Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la transposición y efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador, Bruselas 10/04/2000, COM (2000) 199 final, p. 18.

Sin embargo, podría entenderse que a esta interpretación se opone la especialidad de la Directiva 2009/24. ¿Ocurre, entonces, que dicha Directiva no es ley especial?

La Directiva 2009/24 sí es ley especial. Así lo establece claramente la norma común en la materia, la Directiva 2001/29, cuando dispone, en su artículo 1.2.a) que *«la presente Directiva dejará intacta y no afectará en modo alguno las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la protección jurídica de los programas de ordenador»*.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el principio de especialidad supone que la norma especial prevalece sobre la general cuando se produce una antinomia. Quiero recalcar este punto, el principio de especialidad despliega sus efectos cuando se produce una antinomia, no en otro caso. Y lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, no hay en realidad ninguna colisión entre la norma especial y la general. No puede haberla, pues la Directiva 2001/29 regula un derecho no previsto en la Directiva 2009/24 que se aplica a un supuesto de hecho no contemplado en esta Directiva.

La Directiva 2001/29 suple la carencia que se manifestó en la Directiva sobre protección jurídica de los programas de ordenador por no haberse previsto, en el momento de su redacción, el impacto del desarrollo de Internet. Es la respuesta del legislador europeo a las nuevas formas de comercialización surgidas a la sombra de Internet y colma, mediante la introducción del derecho de comunicación pública, la laguna legal que existía en la Directiva 91/250 (codificada en la Directiva 2009/24). No hay, pues, choque de normas, sino complementación.

No puede tampoco olvidarse el contexto normativo internacional conforme al cual ambas Directivas deben interpretarse, según los Considerandos 9 y 11 de la Directiva 2009/24, y el considerando 15 de la Directiva 2001/29.

Dentro la normativa internacional, a la que se refieren los Considerandos citados, queda comprendido el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA). Más aún, la Unión Europea es parte contratante de este Tratado.

En relación con el TODA conviene tener en cuenta, en primer lugar, que en su comienzo se afirma que las partes contratantes han llegado a ese convenio *«reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos»*.

El TODA supone la respuesta del derecho internacional de la propiedad intelectual al desarrollo de Internet. En este sentido, es significativo que este

Tratado, junto con el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, sean conocidos como «Tratados Internet».

Pues bien, la declaración concertada aneja al TODA afirma que cuando en el artículo 6 del Convenio internacional, al regular el derecho de distribución, se utilizan las expresiones «originales» y «copias», dichas expresiones deben entenderse referidas *«exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles»*. Así pues, conforme a esta declaración, el derecho de distribución nunca puede referirse a copias intangibles. En otras palabras, el derecho de distribución no es el derecho de Internet.

Entonces, si el TODA es la reacción a la irrupción de Internet en el ámbito de la propiedad intelectual, pero el derecho de distribución queda excluido como opción para regular las operaciones comerciales relativas a las obras protegibles que tengan lugar en Internet, cabe preguntarse qué derecho permite dar cobertura jurídica a dichas operaciones.

La respuesta la da el artículo 8 del Tratado, cuando introduce una nueva modalidad de comunicación pública, la puesta a disposición. Como señalan LEWINSKI y WALTER⁸⁸, *«la más significativa característica de esta disposición es extender el derecho exclusivo del autor a la puesta a disposición del público de sus obras sucesivamente (interactivamente, bajo demanda) y por tanto adapta el catálogo mínimo de derechos garantizados por la Convención de Berna al entorno digital»*⁸⁹. Precisamente, el acceso interactivo, bajo demanda, individual y sucesivo, desde el lugar y en el momento que cada uno elija, son los rasgos característicos del derecho de puesta a disposición y, también, del uso de Internet. Por tanto, resulta que el derecho de puesta a disposición sí es el derecho de Internet.

Así pues, primero, el TODA introduce las modificaciones necesarias para adaptar el derecho internacional de la propiedad intelectual a la era de Internet. Segundo, el derecho previsto en el TODA para regular la explotación de obras a través de Internet es el de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Y, tercero, el TODA fue traspuesto al ordenamiento jurídico comunitario, también en lo referente a los programas de ordenador, pero no en la Directiva 2009/24, sino en la Directiva 2001/29, que es la que corresponde aplicar a los supuestos de transmisión del *software* a través de Internet.

Señala MINERO ALEJANDRE⁹⁰ que *«la regulación de la tutela del software prevista en la Directiva de programas de ordenador es insuficiente e incierta. Sin*

⁸⁸ S. VON LEWINSKI, M. M. WALTER, *European Copyright Law, A Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2013, p. 978.

⁸⁹ Traducción propia.

⁹⁰ G. MINERO ALEJANDRE, *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, cit., p. 175.

embargo, su modificación debería seguir los trámites legislativos ordinarios, y no realizarse por vía de sentencias de interpretación».

En mi opinión, aun estando de acuerdo en que la Directiva 2009/24 por sí misma es insuficiente para responder a las nuevas realidades planteadas por el progreso tecnológico, creo que su reforma no es necesaria. Y ello porque, puede que esa concreta norma haya quedado obsoleta, pero no así el sistema europeo e internacional del derecho de la propiedad intelectual, que se ha desarrollado, con la inclusión de nuevas normas creadas pensando en Internet, para dar respuesta a los nuevos desafíos.

2. LA OPCIÓN INTERPRETATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: LA ISLA NORMATIVA

Cuando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le planteó por primera vez, en el caso *Usedsoft*, el problema de la aplicación de la Directiva 2009/24 a las nuevas realidades surgidas de la era de Internet, no consideró complementarla con el derecho de comunicación pública de la Directiva 2001/29, aprobada para dar respuesta a esas nuevas situaciones, sino que optó por la interpretación extensiva del concepto de distribución.

Fue esta una elección deliberada del TJUE, pues en aquel caso podría haber eludido la controversia doctrinal entre la aplicación de uno u otro derecho (comunicación pública o distribución) a los supuestos de suministro inmaterial de contenidos digitales, simplemente reconociendo al contrato la calificación jurídica que las partes habían querido darle, la de licencia o autorización de uso, no la de venta. En efecto, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes tienen la capacidad de autorregular el contenido de la obligación que de mutuo acuerdo constituyen.

Podría objetarse el principio de irrelevancia del *nomen iuris*, así como, el desequilibrio entre las partes que, de facto, hace que sólo una de ellas decida e imponga a la otra el contenido del contrato. Pero los contratos de adhesión no son un fenómeno nuevo o desconocido, y en Europa existe un instrumento normativo que protege a los consumidores de posibles abusos, la Directiva 93/13⁹¹ sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que fue dictada considerando, precisamente, que «*los adquirentes de bienes y servicios deben estar protegidos contra el abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios, en especial contra los contratos de adhesión*».

⁹¹ DIRECTIVA 93/13/CEE DEL CONSEJO, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

En este sentido, como señala RODRÍGUEZ TAPIA⁹², «la limitación y restricción de derechos del usuario es posible en condiciones generales, aunque no cualquier limitación. El Tribunal Federal alemán, en sentencia de 24 de junio de 2002 declaró que no es abusiva la condición general por la que se impone al usuario la prohibición de utilizar el software contratado en otros ordenadores de mayor potencia, pero que si lo hace puede pagar una tarifa mayor. Esta sentencia tiene además el interés de dejar bien claro que no existe un derecho de autor sobre concretos o distintos aparatos que use el destinatario del programa, pero que puede haber una obligación contractual de abstenerse de utilizarlos o, de lo contrario, pagar una tarifa diversa».

A día de hoy existe otro argumento que refuerza esta posición. El Considerando 53 de la Directiva 2019/770 afirma que los titulares de derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las normas en la materia, podrán imponer en el acuerdo de licencia restricciones del uso por el consumidor de los contenidos o servicios digitales. Con ello se flexibiliza el régimen de suministro de contenidos digitales, pudiendo el titular de derechos imponer a su voluntad más o menos restricciones al uso pactado. Sin embargo, si se adopta el punto de vista del TJUE, dicha flexibilidad y poder de disposición del titular desaparecen, pues siempre que transfiera el uso por tiempo ilimitado se entenderá que es una venta, con todas sus consecuencias. Así, la autonomía del titular para decidir el alcance de la cesión queda drásticamente reducida. Se le obliga a optar entre blanco y negro, en contra del sentido del Considerando 53.

Por tanto, el acuerdo de las partes de celebrar un contrato de licencia, no de venta, era perfectamente válido, aunque hubiera sido adoptado en condiciones generales. Sin embargo, el Tribunal decidió que lo que se había producido en el caso enjuiciado era una venta, pese al nombre que le habían dado las partes.

El derecho de distribución se refiere a la venta de las copias del programa y se agota con la primera de dichas ventas. Por ello, si el TJUE quería extender el derecho de distribución para cubrir los supuestos de descarga de una copia del programa en soporte inmaterial, dicha descarga debía ser equivalente a una venta. En este punto, el Tribunal afirma que la Directiva 2009/24 no da un concepto de «venta» ni remite a las legislaciones nacionales para su determinación, por lo que la «venta» debe ser un concepto autónomo del derecho de la unión que el Tribunal de Justicia equipara, «según una definición comúnmente aceptada» a transmisión de la propiedad. El siguiente paso que da el Tribunal es considerar que la licencia de uso por tiempo indefinido, unida a la descarga de la copia digital del programa, equivale a la transmisión de la propiedad de dicha copia. Finalmente, concluye que, dado que la copia ha sido vendida por primera vez, el derecho de distribución sobre ella se ha agotado.

⁹² J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, «Programas de Ordenador», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 551.

Ahora bien, como vimos en el epígrafe nueve, la vinculación que el TJUE establece entre el derecho de distribución y transmisión de propiedad no se corresponde con los rasgos característicos del derecho de distribución en la ley europea. En el derecho europeo el elemento definitorio de la distribución es su vínculo con un soporte físico. Por consiguiente, concluimos que el concepto de venta contemplado por el Tribunal de Justicia y la correlativa extensión del ámbito del derecho de distribución a la descarga de contenidos inmateriales son contrarias al concepto de distribución definido por el legislador europeo.

A la misma conclusión podemos llegar respecto al derecho europeo de la propiedad intelectual.

Así, la Directiva 2001/29 liga, en su Considerando 28, derecho de distribución y soporte tangible sin dejar lugar a dudas. Además, en este mismo Considerando y en el artículo 4.2 se establece el agotamiento del derecho de distribución respecto del objeto al que se incorpora la obra.

Por otro lado, en relación con el derecho de comunicación al público, el Considerando 23 afirma que este derecho debe entenderse en sentido amplio, que incluye *«todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación»*. Según el Considerando 24, la puesta a disposición *«abarca todo acto por el cual tales prestaciones se pongan a disposición del público no presente en el lugar en el que se generó dicho acto»*. Y conforme al Considerando 25 los actos de transmisión a la carta *«se caracterizan por el hecho de que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que ella misma elija»*.

Comparativamente, en la descarga de archivos informáticos desde Internet al ordenador del usuario, este no está presente en el lugar en el que se origina la comunicación y puede acceder a los archivos desde el lugar y en el momento que elija.

Finalmente, el Considerando 29 establece que *«el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea»* y que *«cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor»*. Si el agotamiento se ha previsto sólo en relación con el derecho de distribución y, a la vez, se nos dice que el agotamiento no se da respecto de los servicios, podemos inferir que los servicios no quedan abarcados por el derecho de distribución, sino por el de comunicación pública.

Por su parte, la Directiva de Bases de Datos⁹³ en el Considerando 33 afirma que *«la cuestión del agotamiento del derecho de distribución no se plantea en el caso*

⁹³ DIRECTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

de bases de datos en línea, que entran en el marco de la prestación de servicios» y, por tanto, a contrario sensu, el agotamiento se produce únicamente respecto de las bases de datos en soporte material. Continúa esta disposición diciendo que «esto se aplica igualmente en relación con una copia material de dicha base hecha por el usuario de este servicio con el consentimiento del titular del derecho», es decir, no hay agotamiento cuando la obra se descarga en forma inmaterial, aunque después el usuario la incorpore a un soporte material. Y concluye este Considerando señalando que «contrariamente a lo que sucede con los CD-ROM y los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla integrada en un soporte material, es decir, una mercancía, cada prestación en línea es, en efecto, un acto que requerirá autorización si ello está previsto en el derecho de autor», disposición análoga a la que acabo de comentar del Considerando 29 de la Directiva 2001/29.

Por último, la Directiva de alquiler y préstamo⁹⁴, en su artículo 9.2, vincula el agotamiento del derecho de distribución a la venta de un objeto, en forma análoga al artículo 4.2 de la Directiva 2001/29.

En todas estas normas vemos que el elemento común es el nexo entre el derecho de distribución y el suministro de la obra en un soporte físico. Por el contrario, el suministro de obras en soporte inmaterial se considera comunicación pública y no está sujeta al principio del agotamiento. Por tanto, concluimos que el concepto extendido de distribución que emplea el Tribunal de Justicia también es contrario al derecho europeo de la propiedad intelectual.

Una vez más, si contrastamos la doctrina del TJUE con el derecho internacional de la propiedad intelectual la conclusión es la misma. El TODA⁹⁵, considera que la comunicación al público comprende «cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija» definición en la que encaja a la perfección la descarga de programas de ordenador.

Asimismo, la declaración concertada aneja al TODA afirmaba, sin dejar lugar a dudas, que los términos original y copia empleados en los artículos 6 y 7 del Tratado, relativos respectivamente a los derechos de distribución y alquiler, se refieren exclusivamente a copias fijadas en objetos tangibles. Como se vio en este trabajo, el TJUE, en el caso *Vereniging Openbare Bibliotheken*, tiene en cuenta estas disposiciones para excluir las copias digitales del derecho de alquiler, y en el caso *Tom Kabinet*, para hacer lo propio respecto de las obras

⁹⁴ DIRECTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

⁹⁵ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

protegidas por la Directiva 2001/29. Sin embargo, en el caso *Usedsoft* ignoró estos artículos, que resultan incompatibles con su doctrina.

A mayor abundamiento cabe señalar que el propio Tribunal de Justicia estableció, en el asunto *Peek & Cloppenburg*⁹⁶, que el derecho comunitario debe interpretarse a la luz de los tratados de los que sea parte la Comunidad y, como se señaló en su momento, la Unión Europea es parte contratante del TODA.

Por tanto, a la vista de lo expuesto, inevitablemente se concluye que el concepto amplio del derecho de distribución formulado por el TJUE se opone al derecho internacional de la propiedad intelectual, en contra de la propia doctrina del Tribunal.

Finalmente, el concepto extensivo del derecho de distribución del *software* es contrario a la interpretación que el propio TJUE dio al derecho de distribución en relación con otro tipo de obras, como vimos en los casos *AllPosters* y *Tom Kabinet*; y la solución del Tribunal de Justicia al problema de la protección jurídica dispensada a la descarga de programas de ordenador es opuesta a la que, como vimos a propósito de los casos *Vernor* y *ReDigi*, se ofrece en el derecho comparado.

Recapitulando, la doctrina *Usedsoft* es contraria al concepto de distribución definido por el legislador europeo, al derecho europeo de la propiedad intelectual, se opone al derecho internacional de la propiedad intelectual y difiere de la jurisprudencia del propio TJUE respecto al agotamiento del derecho de distribución de otras clases de obras. Ello explica la insistencia del TJUE en la especialidad de la Directiva 2009/24.

Ahora bien, la especialidad surte sus efectos, en todo caso, respecto de otras normas europeas, no de tratados internacionales como el TODA (tal vez por eso lo ignora al resolver el caso *Usedsoft*).

Por otro lado, más que considerar a la Directiva 2009/24 como ley especial, el Tribunal europeo la trata como ley especialísima. La relación de especialidad entre normas significa, como se ha comentado, que en caso de antinomia prevalecerá, en donde haya regulación concurrencial, lo dispuesto en la norma especial. Pero no significa la total segregación de la norma especial del resto del ordenamiento jurídico, a modo de isla normativa, completamente ajena a lo que pueda disponer cualquier otra norma.

Pero es que, además, aun cuando se acepte esta concepción de la Directiva 2009/24 como ley especialísima (difícilmente sostenible, por otra parte, pues los

⁹⁶ STJUE de 17 de abril de 2008, (asunto C-456/06) «según reiterada jurisprudencia, los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, en particular cuando dichos textos tengan por objeto precisamente la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad» (párrafo 33).

Considerandos 9 y 11 de la Directiva se refieren a la normalización internacional y la protección de los programas de acuerdo con los tratados internacionales), el concepto extendido del derecho de distribución defendido por el Tribunal de Justicia continúa sin ser válido. Y ello porque este concepto se opone al tenor literal de la propia Directiva 2009/24.

No podemos olvidar que el artículo 1 de la Directiva dice con claridad que los programas de ordenador se protegen como obras literarias. No cabe ninguna duda de que la facultad de autorizar la puesta a disposición en línea de una obra literaria, de forma que cualquiera pueda acceder a ella a distancia, desde el lugar y en el momento que elija, se protege en Europa conforme al artículo 3 de la Directiva 2001/29, de hecho, así lo ha reconocido recientemente el propio Tribunal de Justicia en la sentencia *Tom Kabinet*.

En su primer artículo la Directiva 2009/24 hace una remisión transparente a la Directiva 2001/29, pero la interpretación que el TJUE hace de la Directiva en el caso *Usedsoft* priva de todo efecto útil a este artículo. Igualmente, los Considerandos 9 y 11, como acabamos de ver, remiten al TODA. El Tribunal de Justicia, sin embargo, decide ignorar estas remisiones. Con ello, está obviando toda la normativa dictada para adaptar el derecho de la propiedad intelectual a las nuevas realidades derivadas de la era de Internet, y prefiere basar su solución en una norma obsoleta.

Con frecuencia el legislador europeo incluye en sus normas conceptos meramente esbozados. Es entonces, al aplicarlos en el caso concreto, cuando el Tribunal de Justicia, con su interpretación, ayuda a darles contenido y a dibujar sus contornos. La interpretación de estos conceptos puede llegar a ser extensiva, pero se refiere a supuestos no contemplados por el legislador y está guiada por criterios teleológicos y sistemáticos. Así, por ejemplo, el concepto de «público», simplemente mencionado por el legislador la Directiva 2001/29 ha sido desarrollado y perfilado por el Tribunal, concretando cuando hay público, cuando se requiere que el público sea nuevo para que haya comunicación al público o cuando se considera que el público es nuevo. Esta interpretación del Tribunal es extensiva, pero colma las lagunas existentes en la legislación y permite la aplicación de la ley a los supuestos reales que cotidianamente se presentan al TJUE.

Sin embargo, el concepto extendido del derecho de distribución que sostiene el TJUE no es una interpretación *praeter legem*, sino que se opone, como se ha visto, a las leyes de propiedad intelectual, tanto europeas como internacionales, lo que supone la ruptura del principio de separación de poderes.

Al resolver el caso *Tom Kabinet* al TJUE se le presentó una oportunidad idónea para corregir su doctrina que, sin embargo, dejó escapar. Por ello, me gustaría concluir este trabajo expresando mi deseo de que, en la próxima ocasión en

la que al Tribunal de Justicia se le presente una oportunidad similar, tenga en cuenta las palabras de MONTESQUIEU⁹⁷: «*Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor*».

⁹⁷ MONTESQUIEU, *Del Espíritu de las Leyes*, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 207.