

## «AGOTAMIENTO» EN LA ERA DIGITAL\*

RETO M. HILTY\*\*

Director del Max Planck Institute for Innovation and Competition (Munich)

Crónica Jurídica Hispalense 14 • Págs. 143 a 165

### SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LOS PROGRESOS TECNOLÓGICOS EN LA ERA DIGITAL. 3. «AGOTAMIENTO» EN EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE LA ERA DIGITAL. 3.1. *Terminología*. 3.2. *Segundo vs. tercer periodo*. 3.3. *Opiniones y evaluación*. 4. TRANSFERENCIA DE LA CAPACIDAD PARA SER LICENCIATARIO EN EL TERCER PERÍODO DE LA ERA DIGITAL. 4.1. *Software*. 4.2. *Posiciones relativas a obras distintas del software*. 4.3. *Evaluación*. 4.4. *Panorama*.

**Resumen:** La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio de 2012 ha abierto intensos debates acerca de la aplicabilidad de la regla conocida como del «agotamiento del derecho de distribución» a todas aquellas obras de propiedad intelectual recogidas en formato digital en un soporte no físico. Hasta 2012 se entendía que la regla del agotamiento sólo era aplicable a aquellas obras de propiedad intelectual comercializadas en un soporte (o *corpus mysticum*) físico; sin embargo, el

**Abstract:** The judgment of the Court of Justice of the European Union of 3 July 2012 (*UsedSoft v. Oracle*) opened intense debates about the applicability of the rule known as «exhaustion of the right of distribution» to all those works of intellectual property collected in digital format on a non-physical medium. Until 2012 it was understood that the rule of exhaustion was only applicable to those works of intellectual property marketed in a physical support (or *corpus mysticum*). Nevertheless, the

\* Traducción y notas aclaratorias realizadas por Juan Pablo MURGA FERNÁNDEZ, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, y José Antonio CASTILLO PARRILLA, Contratado FPU en Derecho Civil de la Universidad de Granada, al artículo «“Exhaustion” in the Digital Age», en Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, No. 15-09, del Prof. Dr. Reto M. HILTY.

\*\* Director del *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, Munich; Profesor en las Universidades de Zurich y Munich. El autor desea manifestar su agradecimiento a OLIVER SCHMID, LL. M., *Research Assistant* en la Universidad de Zurich, por su valioso apoyo, sobre todo en la investigación y análisis de documentos.

Tribunal hace una interpretación por la cual actualiza esta regla a la economía digital, entendiendo que cuando (como en el caso juzgado) se celebra un contrato de licencia de uso de programa de ordenador sin limitación temporal y éste es descargado directamente online desde la web del titular de los derechos el contrato es análogo a una compraventa a los efectos de entender aplicable la regla del agotamiento. En este artículo se analizan las fases por las que ha pasado la economía digital en cuanto a la transmisión de contenidos digitales (divididas en tres periodos) así como otras figuras próximas a la regla del agotamiento como son la doctrina de la primera venta y la licencia implícita; así como las consecuencias desde un punto de vista económico que puede tener una interpretación más o menos expansiva de las posibilidades del titular de los derechos de introducir medidas tecnológicas de protección en las obras de propiedad intelectual que comercializa, conocidas como Digital Right Management.

**Palabras clave:** Caso *UsedSoft v. Oracle*, agotamiento del derecho de distribución, doctrina de la primera venta, licencia implícita, contenidos digitales, economía digital, comercio electrónico.

Court makes an interpretation in which it updates the rule to the digital economy understanding that when (as in the case in court) a license agreement without temporal limitation for the use of a computer program is concluded and the program is downloaded directly online from the rights holder's website, the contract is analogous to a sale with regards to the rule of exhaustion. This article analyses the phases through which the digital economy has gone through in terms of the transmission of digital content (divided into three periods) as well as other figures close to the rule of exhaustion as the doctrine of the first sale and the implied license; as well as the consequences that could have a more or less expansive interpretation of the possibilities of the right holder to introduce technological protection measures in the works of intellectual property that he commercializes known Digital Right Management, from an economic point of view.

**Key words:** Case *UsedSoft v. Oracle*, exhaustion of the right of distribution, first sale doctrine, implied licence, digital contents, digital economy, e-commerce.

**Fecha recepción original:** 1/12/2016

**Fecha aceptación:** 10/12/2016

## 1. INTRODUCCIÓN

En su Sentencia de 3 de julio de 2012 (*UsedSoft*) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó 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<sup>1</sup>.

1. TJUE Caso C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 Julio 2012).

Esta decisión dio lugar a un intenso debate sobre la aplicabilidad de la «regla de agotamiento» a los productos digitales protegidos por derechos de autor distintos del software, en particular en la medida en que el TJUE basó su sentencia en la Directiva 2009/24<sup>2</sup>, que es *lex specialis* en relación con la Directiva InfoSoc, 2001/29<sup>3</sup>.

El presente trabajo proporciona un análisis de la comparabilidad y distinción de los diferentes tipos de productos digitales desde un punto de vista legal, incluyendo reflexiones acerca de las circunstancias de hecho, así como el impacto económico de una aplicación más amplia de la mencionada sentencia del TJUE.

## 2. LOS PROGRESOS TECNOLÓGICOS EN LA ERA DIGITAL

Con el fin de detectar las principales cuestiones involucradas en la materia analizada, resulta esencial en primer término trazar el desarrollo de productos digitales en los últimos años y las formas exactas de su comercialización. La era digital en términos generales se puede dividir en tres períodos (que parcialmente siguen en curso).

En el período inicial, las copias digitales de las obras ocuparon el lugar de las copias analógicas. Su distribución era –y hasta cierto punto todavía es– llevada a cabo a través de soportes materiales (por ejemplo, DVDs y CDs). En este proceso, los soportes materiales o tangibles constituyen el foco principal del comercio. Esta forma tradicional de distribución de obras a través de soportes de datos físicos es calificada principalmente como un contrato de venta; en consecuencia, la legislación sobre compraventa es la que se aplica en la práctica –al menos por analogía–<sup>4</sup>.

En el segundo período, la descarga de obras (y con ello la creación de un ejemplar de la misma) por el propio usuario en su propio dispositivo físico (en cualquier soporte de datos) a través de Internet comenzó a reemplazar a la distribución de obras mediante soportes tangibles o materiales. En este período la opinión que también prevalece aboga por la aplicación analógica de la normativa en materia de compraventa debido a que una copia permanente acabaría en última instancia en un dispositivo físico<sup>5</sup>.

2. Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y de Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

3. 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.

4. Vid. R. HILTY/K. KÖKLÜF. HAFENBRÄDL, *Software Agreements: Stocktaking and Outlook – Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspective*, IIC 2013, pp. 266 y ss.; Reto Hilty, *Die Rechtsnatur des Softwarevertrags*, CR 2012, pp. 625 y ss., con más referencias.

5. J. SCHNEIDER/G. SPINDLER, *Der Erschöpfungsgrundsatz bei «gebrauchter» Software im Praxistest*, CR 2014, p. 214; H. REDEKER, *Das Konzept der digitalen Erschöpfung – Urheberrecht für die digitale Welt*, CR 2014, p. 74; implícitamente Damien Riehl/Jumi Kassim, *Is «buying» digital content just «renting» for life? Contemplating a digital first sale doctrine*, en *William Mitchell Law Review*, Vol. 40:2, pp. 807 y ss.; Y. HARN LEE, *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. (Case C-128/11). Sale of “used” software and the principle of exhaustion*, IIC 2012, p. 846, destaca la importancia de los derechos de autor implicados; en los tribunales estadounidenses (cfr. *Vernor v. Autodesk Inc.* [United States Court of Appeals, 9th Cir. 2010], 621 F.3d 1102, 42 IIC 231-232 [2011], *UMG Recordings Inc. v. Augusto*, 628 F.3d 1175, 1180 (9th Cir. 2011) and *DSC Communications Corp. v. Pulse Communications, Inc.*, 170 F.3d 1354, 1361 [Fed. Cir. 1999]) distinguen entre las transferencias en las que el

El tercer período se caracteriza por una sustitución de la descarga de obras por *streaming*. Tener acceso a las obras digitales se vuelve cada vez más importante para los usuarios que la propiedad de copias tangibles de la obra protegida<sup>6</sup>. El mero acceso no requiere ni una distribución de obras a través de soportes tangibles ni una descarga por parte del usuario. Llegado a este punto, la doctrina (del ámbito jurídico) ha comenzado a evaluar la aplicabilidad de la normativa sobre compraventa de manera más crítica. De hecho, sin una copia física incluso la aplicación de dicha normativa por analogía resulta insostenible.

Cabe señalar, sin embargo, que determinados tipos de productos digitales no pueden entenderse exactamente como propios de un determinado período. Esto por ejemplo sucede con los modelos «híbridos» de negocio –como Spotify– donde no se otorga acceso (necesariamente) en tiempo real (*streaming*). En estos modelos, los usuarios pueden descargar archivos temporalmente en su propio dispositivo. Tales descargas, sin embargo, no se pueden copiar y no permanecen almacenadas permanentemente. Los archivos se eliminan bien en una fecha específica (por ejemplo, en el caso de los *timestamps* o marcas de tiempo) o al final de una suscripción, tan pronto como el usuario esté en línea de nuevo. A pesar de posibles descargas temporales los mencionados modelos híbridos encajan estructuralmente mejor en el tercer período que en el segundo.

Por otra parte, incluso si una copia permanente continúa a disposición del usuario, la tendencia imperante a calificar, ya sea la distribución de productos digitales en el primer período o las descargas por parte del usuario en el segundo período como contratos de compraventa parte de una idea errónea desde el comienzo. A pesar de que existe un contrato de venta con respecto al soporte físico en el primer período, la relación entre el titular del derecho y el usuario con respecto a la obra protegida por derechos de autor no es un contrato de venta<sup>7</sup>. Si un libro se vende, la obra como

---

titular de los derechos de autor dicta cómo puede utilizarse el material (licencia) y aquellas transferencias libres de restricciones con respecto a su uso (venta); incluso hace más de un siglo en el caso *Bobbs-Merrill*, el Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que “no hay reclamación en este caso relativa a la limitación contractual, ni tampoco acuerdo de licencia sobre el control de las ventas posteriores del libro», lo que implica que los derechos de los clientes diferirían en caso de una relación contractual en términos de un acuerdo de licencia que en caso de transferir la propiedad de un objeto tangible o material, *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 350 (1908); *vid.* también MONICA L. DOBSON, *ReDigi* y la reventa de medios digitales: los tribunales rechazan una doctrina de la primera venta y sostienen el desequilibrio entre los titulares de derechos de autor y los consumidores, *Akron Intellectual Property Journal*, Vol. 7.179, 190; J. VILLASENOR, *Rethinking A Digital First Sale Doctrine In A Post-Kirtsaeng World: The Case For Caution*, 2013, pp. 8 y ss.; Alandis Kyle Brassel, *Confused, frustrated, and exhausted: Solving the U.S. Digital First sale doctrine problem through the international lens*, p. 261; L. FEILER, *Birth of the First-Download Doctrine – The application of the First-Sale Doctrine to internet downloads under EU and US Copyright Law*, *J. Internet L.*, Oct. 2012, pp. 1 y ss., que en cualquier caso clasifican los contratos sobre descarga de contenidos digitales no como una compraventa, sino como licencias.

6. S. PERKINS, «*Fixing*» the First Sale Doctrine: Adapting Copyright Law to the New Media Distribution Paradigm, *Northern Illinois University Law Review*, Vol. 6, 2014, no. 18, pp. 7 y ss., 14 y ss., disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2616008](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2616008); D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, pp. 809 y ss.; K. COBB, «The implications of licensing agreements and the first sale doctrine on U.S. and EU secondary markets for digital goods», *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 24:529, pp. 530 y ss.

7. No queda claro en este sentido, por ejemplo, S. REIS, «Toward a “digital transfer doctrine”? The first sale doctrine in the digital era», *Northwestern University Law Review*, Vol. 103, No. 1, p. 175.

tal (en términos de los derechos de autor de la obra) no se vende. Todos los derechos permanecen con su titular<sup>8</sup>. En cualquier caso, la venta del soporte físico –que contiene la copia de la obra– implica el derecho a usarla. Tal derecho al uso conferido a alguien que no sea el titular del derecho se conoce comúnmente como una licencia. Retomaremos esta cuestión más adelante.

### 3. «AGOTAMIENTO» EN EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE LA ERA DIGITAL

#### 3.1. TERMINOLOGÍA

De acuerdo con la denominada «doctrina de la primera venta» (*first-sale doctrine*), que se origina en el ámbito jurídico anglo-americano, una vez que una obra protegida por derechos de autor se vende legalmente, el adquirente puede distribuir la copia sin estar sujeto a restricciones por parte del titular de los derechos de autor; incluso cuando este acto pudiera, en principio, quedar sujeto a la lógica de la propiedad intelectual y necesitase de consentimiento por el autor para llevarse a cabo<sup>9</sup>. La doctrina, sin embargo, sólo se aplica al derecho de distribución. Ello implica que los usuarios no podrán, por ejemplo, reproducir la obra protegida; sin perjuicio de que puedan libremente distribuir la copia de la que son dueños.

En Europa, la «doctrina de la primera venta» no es una expresión comúnmente empleada. En efecto, la posibilidad de revender una obra protegida por derechos de autor es conocida como «agotamiento del derecho de distribución». Este término, sin embargo, también abarca lo que en el ámbito jurídico anglo-americano se conoce como «licencia implícita» (*implied licence*), consistente en el poder de utilizar un objeto protegido (a pesar de ser una actividad legalmente relevante a efectos de la lógica de la propiedad intelectual) si el titular del derecho ha llevado a cabo actuaciones que permitan de hecho tal uso. La licencia implícita es una ficción jurídica y una explicación reconocida particularmente en la normativa en materia de patentes, ya que no tendría sentido vender una máquina patentada sin el permiso

8. En este sentido los titulares de los derechos de autor en el caso *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 EE.UU. 339, 350-351 (1908) preguntaron: «¿Quién puede ser titular de una obra protegida por derechos de autor, sino el titular de los derechos de autor?»; impreciso resulta el caso *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013), que establecía que «un usuario de red digital es titular del soporte sonoro que se creó al comprar y descargar una canción de iTunes en su disco duro»; sin embargo de acuerdo con *Sarah Reis*, supra n. 7, p. 174, el usuario recibe los derechos de propiedad sobre los archivos digitales.

9. La «doctrina de la primera venta» (*first sale doctrine*) se reconoció por primera vez por parte del Tribunal Supremo estadounidense en el caso *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 350-351 (1908); transcurrido un año desde la decisión adoptada en el caso *Bobbs-Merrill*, el Congreso normativizó la doctrina de la primera venta en el Copyright Act de 1909. 17 U.S.C. § 109(a) establece: "Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord." The purpose behind this provision was to allow a resale after the right owner has received an appropriate remuneration for a copy of the work. The Registrar of the U.S. Copyright office stated in 1996 that «the first sale doctrine was developed to avoid restraints on the alienation of physical property, and to prevent publishers from controlling not only initial sales of books, but the after-market for resales», Marybeth Peters, *The Spring 1996 Horace S. Manges Lecture – The National Information Infrastructure: A Copyright Office Perspective*, 20 COLUM.-VLA J.L. & ARTS 341, 356 (1996).

para utilizar esa máquina<sup>10</sup>. Como veremos más adelante, la figura de la licencia implícita también puede ser útil para explicar el derecho de uso de obras de propiedad intelectual (por ejemplo, si el titular de los derechos permite la descarga de determinados contenidos)<sup>11</sup>.

El impreciso término legal «agotamiento» mezcla en este sentido el derecho de participación y el derecho de uso. En el ámbito de los derechos de autor, sin embargo, esto no resulta tan evidente ya que el uso como tal sólo es una cuestión legal de interés en el caso del software, mientras que leer un libro, ver una película o escuchar música –el mero disfrute de una obra– de acuerdo con la opinión generalizada no es una cuestión de interés jurídico. Por supuesto, el titular del derecho es libre de tomar medidas para que el uso de una obra –en términos de un disfrute de la misma– se haga depender de un pago previo (precio de la entrada, por ejemplo, en el cine). La elusión de tales mecanismos de pago puede entrar en conflicto con las normas del lugar donde se auspicie el evento o con las obligaciones contractuales, pero no infringe los derechos de autor.

El uso de software, por el contrario, sí constituye una actividad relevante a los efectos de los derechos de autor. En consecuencia, el usuario deberá tener derecho a usar la obra. El derecho de uso puede basarse en la legislación (cualquier disposición normativa expresa<sup>12</sup>), en un principio jurídico (como, en particular, la licencia implícita) o en un acuerdo explícito con el titular del derecho. Esta particular configuración relacionada con el software hace visible la mencionada falta de distinción inherente a la expresión «agotamiento». Tanto el derecho a usar el software, cuanto el derecho a revender una copia adquirida del mismo, puede ser explicado por igual, siempre y cuando el software quede recogido en un soporte físico: lo relevante es que el soporte en cuestión sea vendido por el titular del derecho o con su consentimiento. No obstante, en la etapa final del tercer período –el usuario sólo dispone temporalmente de los datos respectivos en su dispositivo, pero no se produce necesariamente una descarga permanente– el término «agotamiento» comienza a ser engañoso, ya que requiere una venta que no tiene lugar. Por lo tanto, la «doctrina de la primera venta», no se aplica obviamente en el tercer período, mientras que la licencia implícita sí constituye un concepto muy útil, ya que esta última doctrina no requiere necesariamente la venta de una copia física. Cualquier otra medida adoptada por el titular del derecho para permitir de hecho tales actividades de uso da lugar al derecho de hacerlo.

A primera vista, esta distinción no parece ser un problema para cualquier otra categoría de obras que no sea software. El término «agotamiento», explica, al menos, que un soporte que contenga la copia de una obra (por ejemplo, CD y DVD de películas o música) pueda ser revendido (en el sentido de la «doctrina de la primera venta») mientras que el uso –en términos del disfrute de la obra– según la opinión

---

10. R. HILTY/K. KÖKLÜF. HAFENBRÄDL, *supra* n. 4, p. 276; O. AFORI, «Implied License: An emerging new standard in copyright law», *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 25 Issue 2, pp. 279 y ss.

11. *Vid. infra* IV. 1.

12. En la UE, por ejemplo, hay determinadas actividades permitidas por la legislación: Art. 5, párrafo 1º Directiva 2009/24.

más generalizada no necesita ser explicado desde el inicio. Una aproximación más cercana a la realidad del tercer período, sin embargo, revela las deficiencias del ambiguo término «agotamiento». En este período, la posibilidad fáctica de usar la obra ya no coincide con la propiedad de una copia de la misma. Por lo tanto, si no hay soporte físico tampoco puede ser explicado sin más reflexiones por qué (o por qué no) el derecho de uso de la obra pueda ser transmitido a otra parte. Volveremos sobre esta cuestión más adelante<sup>13</sup>.

### 3.2. SEGUNDO VS. TERCER PERIODO

En cuanto al segundo período –caracterizado por la producción de copias por parte del usuario a través de la descarga– la cuestión principal suscitada es si la doctrina de la primera venta debe resultar también de aplicación. Si se aplica, el derecho de reventa a manos del comprador de una copia en el primer período podría ampliarse a estas descargas, lo que significa que el soporte en cuestión estaría sujeto a la libre distribución por parte del usuario inicial.

Dos situaciones relativas a los medios de transferencia de datos<sup>14</sup> descargados deben ser distinguidas. Los datos, en efecto, pueden transferirse del primer al segundo usuario en un soporte físico en el que la copia haya sido descargada por el primer usuario. Esta situación es la que caracteriza precisamente al segundo período. La otra situación, sin embargo, concierne a los modelos de negocio, como UsedSoft, ReDigi<sup>15</sup> etc., donde los datos no son transferidos en soporte físico. Antes bien, se lleva a cabo una descarga adicional (y por lo tanto se produce una copia adicional del producto) por el segundo usuario, mientras que al mismo tiempo el primer usuario elimina su propia copia. Puesto que no se transmite propiedad alguna de ningún bien físico en este tipo de modelos de negocio, la doctrina de la primera venta puede no resultar de aplicación *a priori*<sup>16</sup>.

En consecuencia, estos casos han de ser adscritos más bien al tercer período. La misma apreciación ha de aplicarse a los modelos de negocio «híbridos» relacionados con otras categorías de obras protegidas como textos o música –como Spotify– por el cual los usuarios están habilitados para descargar temporalmente archivos en sus propios dispositivos con el fin de evitar la necesidad de tener un acceso en línea permanente. Dichos archivos no se pueden copiar y no permanecen almacenados de forma permanente, sino que se eliminan en una determinada fecha o al final de una suscripción, como ya se ha descrito. Dado que no existe ninguna descarga transferida a un dispositivo del usuario, sino que es el acceso a los datos el núcleo de este tipo de modelos de negocio, deben adscribirse más bien al tercer período. En otras

13. Vid. infra IV. 3.

14. (Nota de los traductores). Actualmente suele hablarse de contenidos digitales, entendiéndose por tales «los datos producidos y suministrados en formato digital» (art. 2.11 Directiva 2011/83).

15. Vid. infra IV. 2.

16. En este sentido, el caso *Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 655 (S.D.N.Y 2013): «the first sale defense is limited to material items, like records, that the copyright owner put into stream of commerce»; vid. también M. L. DOBSON, *supra* n. 5, pp. 190 y ss.

palabras, la pregunta acerca de la aplicabilidad de la doctrina de la primera venta al segundo período sólo se plantea en relación con la transferencia de soportes físicos que contengan la copia descargada de la obra.

### 3.3. OPINIONES Y EVALUACIÓN

En los Estados Unidos, el Informe de la Sección 104 de la DMCA establece que «las copias físicas de obras en formato digital, como CD o DVD, están sujetas a la sección 109 de igual manera que las copias físicas de las obras en forma análoga. Del mismo modo, una copia tangible hecha legalmente de una obra descargada digitalmente, tal como un archivo de imagen descargado directamente a un disquete, está sujeto a la sección 109»<sup>17</sup>. De aquí se deriva claramente la aplicación de la doctrina de la primera venta a los productos del segundo período. En este sentido, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sostuvo en su caso *ReDigi* que los propietarios podían vender o comercializar el soporte en el que se descargaron esas copias digitales<sup>18</sup>.

En Europa, parte de la doctrina jurídica niega la aplicación de la doctrina de la primera venta a los productos digitales con referencia a los Considerandos 28<sup>19</sup> y 29<sup>20</sup> de la Directiva 2001/29<sup>21</sup>. El Considerando 29 de la Directiva excluye explícitamente el agotamiento en el caso de los servicios en línea. No obstante, el TJUE declaró que la existencia de una transmisión de propiedad convierte un «acto de comunicación al público», previsto en el artículo 3 de dicha Directiva [2001/29], en un acto de distribución contemplado en el artículo 4 de la Directiva que, si se cumplen las condiciones del artículo 4, apartado 2, de la Directiva, puede, como una «primera venta ... de

17. U.S. Copyright Office, DCMA Section 104 Report 78 (2001), available at <http://copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf> [<http://perma.cc/KP79-V87L>]; *vid.* también, SARAH REIS, *supra* n. 7, 194 y ss.

18. En el caso *Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 656 (S.D.N.Y. 2013) se recuerda que: «Section 109(a) still protects a lawful owner's sale of her particular' phonorecord, be it a computer hard disk, iPod, or other memory device onto which the file was originally downloaded.».

19. El Considerando 28 establece que «la protección de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad. En la Directiva 92/100/CEE se establecieron los derechos de alquiler y préstamo de los autores. El derecho de distribución previsto en la presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las disposiciones en materia de derechos de alquiler y préstamo del Capítulo I de dicha Directiva».

20. 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. Ello se aplica también a las copias materiales de una obra o prestación efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y préstamo del original y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyen servicios. A diferencia del 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 derechos afines a los derechos de autor».

21. *Vid.* por ejemplo, OLG Stuttgart, decisión de 3 de noviembre de 2011, Az. 2 U 49/11, CR 2012, 299 y ss.; OLG Hamm, decisión de 15 de mayo de 2014 – 22 U 60/13, CR 2014, 498 y ss.



una copia de un programa» contemplada en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, dar lugar al agotamiento del derecho de distribución<sup>22</sup>.

Por otra parte, el Considerando 28 de la Directiva 2001/29 limita la doctrina de la primera venta a la transferencia de bienes materiales. No obstante, se discute hasta qué punto los considerandos de una directiva tienen un efecto vinculante, en especial si ya no se refieren adecuadamente al estado de la técnica actual en relación con la transmisión de datos y las tecnologías de Internet<sup>23</sup>. Algunos autores especialistas en la materia, niegan la aplicabilidad de la doctrina de la primera venta a los productos digitales en base al art. 6 WCT<sup>24</sup>, así como a lo dispuesto conjuntamente en los arts. 6 y 7 WCT<sup>25</sup>. Mientras tanto, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania ha rechazado este argumento en su sentencia de 17 de julio de 2013<sup>26</sup>. Según el Tribunal de Justicia, el WCT sólo establece obligaciones mínimas. Las partes en este acuerdo son libres de extender la doctrina de primera venta a copias no físicas.

En su Sentencia de 15 de mayo de 2014, el Tribunal Regional Superior de Hamm negó, sin embargo, la transferibilidad de la doctrina del TJUE dictada en *UsedSoft* a los libros de audio. La argumentación a este respecto se basaba en que en el caso de la distribución a través de Internet no hay distribución propiamente dicha según el art. 4 párr. 2 de la Directiva 2009/24, sino puesta a disposición del público de conformidad con el art. 3 párr. 1 de la Directiva 2001/29<sup>27</sup>. Sin embargo, el Tribunal mezcló dos cuestiones diferentes. La subida de un archivo en la página web del titular del derecho es de hecho una puesta a disposición pública de la obra. Por otro lado, el proceso de descarga por el usuario único no es un acto por el que se haga público el contenido. Este proceso es una reproducción y en su conjunto se asemeja como resultado a una distribución, ya que la descarga en un dispositivo proporciona al usuario una copia digital con un uso comparable a la de un soporte de datos comprado<sup>28</sup>. Este punto de vista coincide también con la jurisprudencia de *UsedSoft*, en la que el TJUE rechazó el argumento de que la descarga de los archivos públicos fuera una puesta a disposición del público (lo que excluiría el agotamiento del derecho de distribución)<sup>29</sup>. Aunque

22. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012), párrafo 52; *vid.* también L. FEILER, *supra* n. 5, 8; Laura Kubach, Musik aus zweiter Hand – ein neuer digitaler Trödelmarkt?, CR 2013, 283.

23. N. MALEVANNY, «Die UsedSoft-Kontroverse: Auslegung und Auswirkungen des EuGH-Urteils», CR 2013, 426; T. HARTMANN, «Weiterverkauf und "Verleih" online vertriebener Inhalte. Zugleich Anmerkung zu EuGH», Urteil vom 3. Juli 2012, Rs. C-128/11 – *UsedSoft./Oracle*, GRUR-Int. 2012, 982 y ss.; L. KUBACH, *supra* n. 21, 282 y ss.; M. GANZHORN, «Ist ein E-Book ein Buch? Das Verhältnis von Büchern und E-Books unter besonderer Berücksichtigung der UsedSoft-Rechtsprechung», CR 2014, 495; J. SCHNEIDER/V. SPINDLER, *supra* n. 5, 223.

24. Tratado de la OMPI sobre derechos de autor de 20 de Diciembre de 1996.

25. T. VINJEV. MARSLAND/A. GÄRTNER, «Software Licensing After *Oracle v. UsedSoft* – Implications of *Oracle v. UsedSoft* (C-128/11) for European copyright law», CR 2012, 100; T. HEYDEN, «EuGH: Handel mit gebrauchter Software – *UsedSoft*», MMR 2012, 591 y ss.; T. HEYDEN, «BGH: Handel mit "gebrauchten" Softwarelizenzen – *UsedSoft*», MMR 2011, 310.

26. BGH, decisión de 17 de Julio de 2013 – I ZR 129/08 – *UsedSoft II*.

27. OLG Hamm, decision of 15 May 2014 – 22 U 60/13, CR 2014, 498 y ss.; en este sentido, también LG Bielefeld, decision of 5 March 2013 – 4 O 191/11.

28. *Vid.* también, LAURA KUBACH, *supra* n. 21, 283.

29. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012) párrafo 50 y ss.

el modelo de negocio en ese caso era diferente (no se transfirió ningún dispositivo al segundo usuario, sino que se volvió a descargar), la calificación jurídica de la descarga como tal es la misma.

Otra parte de la doctrina rechaza la aplicación de la doctrina de la primera venta a los productos digitales del segundo período con el argumento de que esto afectaría al mercado<sup>30</sup>. Después de varias transacciones un producto digital del segundo período puede ser transferido por una fracción del precio inicial, mientras que cualitativamente sigue siendo idéntico a las copias ofrecidas a precio completo por el propietario<sup>31</sup>. Sin embargo, no debe ignorarse que esto también sucede en el caso de los productos (digitales) en el primer período. Además, el titular de los derechos de autor normalmente gana más a través de nuevas versiones. Así, la parte principal de sus ingresos proviene de los clientes deseosos de obtener el producto en su fecha de lanzamiento<sup>32</sup>. Con el tiempo, el valor de una obra con derechos de autor disminuirá como regla general. En consecuencia, las industrias del derecho de autor ajustan sus precios después de un cierto período de tiempo con el fin de mantener la captura de los clientes, incluso si el lanzamiento tuvo lugar hace mucho tiempo.

Otro argumento relacionado con el mercado debe ser también observado. Si se aplica la doctrina de la primera venta, se desarrolla un mercado secundario de soportes de datos y la cuestión crucial es hasta qué punto este mercado secundario afecta al mercado primario. Los titulares de derechos que permitan (o al menos no restrinjan) la copia de los soportes originales en el primer período (o descargas ilimitadas en el segundo período) apenas tendrán este mercado secundario en mente. Más bien, quizá posibiliten tales copias o descargas con el propósito de permitir a los usuarios consumir el contenido correspondiente en varios dispositivos o recuperar una copia destruida accidentalmente. Lo que los titulares de derechos tienen en mente no es que tales copias en soportes físicos deban ser distribuidas a terceros. Sin embargo, si esto se hace, y si la doctrina de la primera venta se aplica sobre la base del consentimiento del titular del derecho para producir tales copias o descargas (aunque sea para otros fines<sup>33</sup>), será difícil limitar este consentimiento a la producción de un único soporte físico. Antes bien, un gran número de copias físicas o descargas podría producirse y distribuirse repetidamente a terceros y, en consecuencia, podría desarrollarse un nada desdeñable mercado secundario. Con esto, el titular del derecho corre el riesgo de perder una compensación adecuada en el mercado primario y, en última instancia, podría tener fuertes incentivos para evitar el surgimiento de un mercado secundario desde el principio. Ya no aceptaría copias o descargas, lo que excluiría la aplicación de la doctrina de la primera venta, pero podría estar tentado de aplicar medidas de

---

30. M. L. DOBSON, *supra* n. 5, 193 y ss.

31. S. REIS, *supra* n. 7, 195; D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 793; se ha sugerido introducir un sistema de royalties que permita el titular de los derechos obtener remuneración por la reventa de sus productos en el mercado secundario, T. SERRA, «Rebalancing at resale: ReDigi, royalties and the digital secondary market», 93 *B.U.L. Rev.* 1798 y ss.; KRISTIN COBB, *supra* n. 6, 553; SARAH REIS, *supra* n. 7, 205.

32. T. SERRA, *supra* n. 30, 1777; see also SARAH REIS, *supra* n. 7, 195 y ss.

33. En este sentido, puede verse el caso *Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 656 (S.D.N.Y 2013).

protección tecnológica (por ejemplo, permitiendo sólo una descarga<sup>34</sup>), imponiendo así a los usuarios restricciones fácticas indeseables<sup>35</sup>. En otras palabras, la aplicación de la doctrina de la primera venta al menos en el segundo período (y posiblemente incluso en el primer período, en relación con las copias legítimamente producidas por el comprador de un soporte físico original<sup>36</sup>) podría conducir a efectos disfuncionales que en última instancia perjudicarían a los consumidores.

Después de todo, la cuestión relativa a la inaplicación de la doctrina de la primera venta a las obras descargadas en el dispositivo físico de un usuario es una cuestión política más que jurídica. Por consiguiente, todos los intereses implicados deben tomarse en consideración. El argumento antes mencionado de un aumento incontrollable del número de copias en un mercado secundario se opone a la aplicación de la doctrina de la primera venta a los productos digitales en el segundo período. Al mismo tiempo, es obvio que un mercado secundario genera más competencia y hace presión sobre los precios –posiblemente excesivos– en el mercado primario. No obstante, es cuestionable si la normativa sobre propiedad intelectual (y en particular la doctrina de la primera venta) constituye un instrumento apropiado para contrarrestar el comportamiento anticompetitivo de los titulares de derechos y las industrias sobre derecho de autor, respectivamente<sup>37</sup>.

#### 4. TRANSFERENCIA DE LA CAPACIDAD PARA SER LICENCIATARIO EN EL TERCER PERÍODO DE LA ERA DIGITAL

##### 4.1. SOFTWARE

Si ya es dudoso que la doctrina de la primera venta pueda aplicarse al segundo período (caracterizado por la transmisión de soportes físicos de datos, incluidas las descargas transferidas a un nuevo usuario), es aún menos justificable aplicar este principio jurídico a las transmisiones de datos realizadas en el tercer período de la era digital<sup>38</sup>.

34. Las medidas tecnológicas de protección o «Digital rights management» (DRM) permiten al titular de los derechos controlar el acceso a los contenidos digitales así como realizar un seguimiento y limitar el uso de los mismos. *Vid.*, «Digital Rights Management (DRM) & Libraries», AM. LIBR. Ass'n, <http://www.ala.org/advocacy/copyright/digitalrights> [<http://perma.cc/D88E-HLHD>].

35. R. M. HILTY, K. KÖKLÜ, *Limitations and Exceptions to Copyright in the Digital Age*, 5; un análisis detallado de la no aplicabilidad de la doctrina de la primera venta en los contratos sobre software puede encontrarse en: R. HILTY/K. KÖKLÜ/F. HAFENBRÄDL, *supra* n. 4, 275.

36. Debe destacarse sin embargo qué tal copia privada si bien permitida y en base a excepciones o limitaciones de carácter estatutario en ciertos ordenamientos no tiene lugar con el consentimiento del titular de los derechos en ningún caso.

37. Desde una perspectiva distinta, SARAH REIS, *supra* n. 7, 189 y ss.; S. PERKINS, *supra* n. 6, 23 y ss. La Corte de Apelación de los Estados Unidos estableció que los mercados secundarios contribuyen al bien común ya que: (1) proporcionan a los consumidores oportunidades adicionales de adquirir y vender obras protegidas por derechos de autor, normalmente a un precio más bajo que el precio de venta al por menor; (2) permiten a los consumidores obtener copias de obras protegidas por derechos de autor después de que el titular de los derechos haya cesado en su distribución; y (3) fomentan el desarrollo del comercio», *Vernor v. Autodesk Inc.* [United States Court of Appeals, 9th Cir. 2010], 621 F.3d 1115.

38. Lucy M. C. R. GUIBAULT, *Copyright Limitations and Contracts*, 2002, 197.

Si no existe ningún soporte físico –transferible– desde el principio, la cuestión jurídica debe ser otra: ¿se permite un cambio de sujeto desde la perspectiva del usuario sin el consentimiento del titular de los derechos? De hecho, aunque no se pidió así de forma explícita, también se trataba de una cuestión crucial en el asunto *UsedSoft*, respecto de la que el TJUE se pronunció afirmativamente. En efecto, el contenido de la Directiva 2009/24 subyacente interpretada por el TJUE –que en realidad refleja la situación técnica de principios de los años noventa (la actual Directiva no modificó las disposiciones verdaderamente pertinentes en comparación con la Directiva 91/250 sustituida)–, fue pensado cuando el software sólo podía adquirirse mediante soporte de datos, lo cual no dejaba mucho margen de maniobra al respecto<sup>39</sup>. En cualquier caso, el TJUE explícitamente (y a lo largo de toda su sentencia) utilizó el término «licencia» sin abordar la cuestión de los soportes físicos, sino más bien respondiendo a la cuestión de si la condición de licenciataria del uso puede transferirse a un tercero. El efecto de tal transferencia de capacidad es que el tercero –como nuevo licenciataria– está autorizado a utilizar la obra en lugar del primer usuario (y parte contractual inicial del titular del derecho)<sup>40</sup>.

Es obvio que la pregunta sobre el cambio de sujeto en la posición de licenciataria del uso no puede ser contestada en base a la doctrina de la primera venta. El derecho del primer licenciataria a hacer uso de su condición de tal necesita ser explicado de manera diferente, incluso en el primer período: aunque la copia física de un software pueda haber sido vendida al usuario, la cuestión no es si ésta puede ser revendida, sino si el software que contiene puede ser utilizado por otra persona. En este caso, la respuesta sería afirmativa porque el soporte fue vendido por el titular del derecho o con su consentimiento. Esto, sin embargo, es sólo una parte de la explicación, que en realidad consiste en que el titular del derecho ha adoptado las medidas oportunas para permitir de hecho tal uso. Tal medida puede ser la venta del soporte, o incluso el hecho de que el titular del derecho permita la descarga del software como es el caso en el segundo período.

Como se mencionó anteriormente, la particularidad del software es que su uso constituye una actividad relevante a efectos de los derechos de autor. Por lo tanto, es importante si el primer usuario –y la contraparte contractual inicial del titular del derecho– utiliza la obra o si cualquier usuario posterior lo hace. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que el derecho de uso no deriva necesariamente de la licencia implícita; también puede establecerse (o concretarse) por ley o mediante contrato<sup>41</sup>. Sin embargo, ignoraremos estas dos alternativas por el momento y nos centraremos en el principio de la licencia implícita, particularmente en su relación con otras categorías de obras protegidas por derechos de autor distintas del software. En

---

39. La norma que el TJUE tenía que interpretar dice lo siguiente: «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», Art. 4 párrafo 2º Directiva 2009/24.

40. De acuerdo con la STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012) párrafos 85 y 88 el nuevo adquirente obtiene una licencia de uso y, por tanto, un derecho de uso.

41. *Infra* III. 1.

otras palabras, la cuestión en juego es si el derecho de uso del primer usuario puede ser transferido a un tercero, incluso sin el consentimiento del titular del derecho.

De hecho, sólo si respondemos afirmativamente podremos lograr una situación comparable a la que conocemos desde el primer y el segundo período, en los que se transmiten los datos a través de soportes físicos. En el caso de transferencia de productos del primer y segundo período, el titular del derecho tampoco autoriza el uso por el tercero –el adquirente posterior del soporte–. Por lo tanto, el derecho de uso del adquirente debe ser interpretado a partir de una serie de argumentos:

- El derecho de uso del primer usuario se deriva de la licencia implícita sobre la base de las medidas adoptadas por el titular del derecho para permitir dicho uso.
- El hecho de permitir el uso de un tercero surge de la doctrina de la primera venta, lo que significa que el soporte puede ser transmitido a ese tercero (incluso sin el consentimiento del titular del derecho) porque el soporte ha sido vendido por el titular del derecho o con su consentimiento.
- La doctrina de la primera venta, sin embargo, sería simplemente «inútil»<sup>42</sup> si el tercero desde un punto de vista legal no estuviera autorizado a utilizar el soporte de datos adquirido. Por esta razón, el derecho de uso del primer usuario (basado en la licencia implícita) debe ser transferible al tercero.

Como consecuencia, las medidas adoptadas por el titular de los derechos para permitir de hecho el uso afectan, no sólo a la situación jurídica del primer usuario, sino también a cualquier usuario posterior; es decir, la licencia implícita sigue existiendo incluso si el beneficiario de las medidas adoptadas por el titular del derecho cambia. Si asumimos que la normativa sobre derechos de autor es –o debería ser– neutral desde un punto de vista tecnológico, no hay razón para que este principio no se aplique en el tercer período, aunque ya no exista un soporte físico, de ahí que la doctrina de la primera venta pueda no aplicarse.

Veremos si esta línea argumental se aplica también si se trata de otras categorías de obras distintas del software. Ante todo, sin embargo, revisaremos las diferentes posiciones doctrinales existentes en la materia.

## 4.2. POSICIONES RELATIVAS A OBRAS DISTINTAS DEL SOFTWARE

Cabe destacar en primer lugar que ni la doctrina jurídica ni la jurisprudencia distinguen claramente entre los distintos períodos. Se discute más bien sobre la aplicabilidad de la doctrina de la primera venta si los datos se transmiten únicamente online (pero no se transfiere ningún soporte físico), lo que eventualmente conducirá a un cambio de sujeto en la posición del usuario.

En la sentencia sobre el caso *UsedSoft*, el TJUE dejó abierto como interrogante si su doctrina jurisprudencial resultaba aplicable a obras distintas del software. Sin

42. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012), párrafo 44.

embargo, el TJUE subraya que, desde el punto de vista económico, no importa si el software se transmite de forma física o no física<sup>43</sup>. Esto podría indicar que el TJUE quizá no distinga entre transferencias físicas y transferencias no físicas, incluso en el caso de obras distintas del software. Al mismo tiempo, el TJUE subraya el carácter de *lex-specialis* de la Directiva 2009/24 en relación con la Directiva 2001/29<sup>44</sup>. Con referencia a este párrafo, algunas voces doctrinales niegan la posibilidad de aplicar de la doctrina acogida por el TJUE en el caso *UsedSoft* a obras que no sean software<sup>45</sup>. Además, el Tribunal Regional de Bielefeld consideró que la decisión de *UsedSoft* se basaba en la Directiva 2009/24 y, por lo tanto, sólo resulta aplicable al software. El órgano jurisdiccional declaró que las disposiciones relativas al agotamiento de la Directiva 2001/29 no contenían formulaciones comparables a las disposiciones relevantes de la Directiva 2009/24 y por lo tanto rechazaban la posibilidad de transmitir libros electrónicos a terceros<sup>46</sup>.

En el caso *ReDigi*<sup>47</sup>, el Tribunal de Distrito de Nueva York decidió que la transferencia de soportes digitales violaba el derecho de reproducción del titular, ya que inevitablemente se crea una nueva copia<sup>48</sup>, a pesar de que *ReDigi* aplicaba una tecnología que habilitaba a los usuarios para transmitir sus copias de música en soporte digital, si bien asegurándose de que seguiría habiendo una sola copia en cualquier caso<sup>49</sup>, y con independencia de que el software aseguraba que los archivos copiados de un CD o descargados no resultaran elegibles para su transferencia. Por lo tanto, el Tribunal del Distrito de Nueva York rechazó (implícitamente) el derecho a transferir la capacidad de ser licenciario<sup>50</sup>. Distintos autores han sostenido esta posición<sup>51</sup>. Esta postura también está en consonancia con el Informe de la Sección 104 de la Ley de Propiedad

43. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012), párrafo 61.

44. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012), párrafo 56.

45. *Vid.*, por ejemplo, JOCHEN SCHNEIDER/GERALD SPINDLER, *supra* n. 5, 222 y ss.; REDEKER, *supra* n. 5, 76.

46. LG BIELEFED, decisión de 5 de marzo de 2013 – 4 O 191/11.

47. *Caso Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013). *ReDigi* permitió a los usuarios reenviar archivos de música que habían adquirido de iTunes o de otro usuario de *ReDigi* a terceros.

48. *Vid. caso Capitol Records, L.L.C. v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640, 649-50 (S.D.N.Y. 2013) («Because the reproduction right is necessarily implicated when a copyrighted work is embodied in a new material object, and because digital music files must be embodied in a new material object following their transfer over the Internet, the Court determines that the embodiment of a digital music file on a new hard disk is a reproduction within the meaning of the Copyright Act.»); *vid.* también la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, *supra* n. 16, 79 y ss.

49. *Caso Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013); *vid.* también, K. COBB, *supra* n. 6, 532 y ss.

50. El caso *ReDigi* parece haber sido, sin embargo, una decisión de carácter político. El Tribunal se consideró falto de autoridad para extender la regla del agotamiento, concluyendo que no parecía adecuado establecer una aplicación general de la doctrina de la primera venta (lo cual implicaría permitir el cambio en la posición de licenciario) al mundo digital cuando el Congreso mismo había declinado dar ese paso. *Caso Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 660 (S.D.N.Y. 2013).

51. T. SERRA, *supra* n. 30, 1763; M. B. NIMMER/ D. NIMMER, «Nimmer on Copyright» § 8.12[E]; S. REIS, *supra* n. 7, 200 y ss.; J. C. TOBIN, «Licensing as a means of providing affordability and accessibility in digital markets: Alternatives to a Digital First Sale Doctrine», 93 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, 2011, 172; D. RIEHL, J. KSSIM, *supra* n. 5, 793.

Intelectual del Milenio Digital (DCMA). En este informe se aconseja explícitamente no ampliar la Sección 109 del Título 17 de la Ley de Propiedad Intelectual de Estados Unidos a las transferencias de contenidos digitales, lo que pone de manifiesto que no existía suficiente tecnología de *forward-and-delete* que asegurase que sólo existiera una copia a la vez, en el momento en que se redactó el informe<sup>52</sup>. Entretanto, ReDigi ha cambiado su modelo de negocio al dar un paso más: ahora los usuarios pueden descargar sus archivos de música directamente de una nube. El archivo en la nube no necesita ser copiado, pero permanece en el servidor en caso de un cambio de licenciario<sup>53</sup>. Todavía no está claro si los tribunales permitirían este modelo de negocio.

El Tribunal de Distrito de Amsterdam, en cambio, rechazó una solicitud para cerrar un sitio web sobre reventa de libros electrónicos<sup>54</sup>. Antes de transferir un *e-book* en el sitio web, el usuario tiene que declarar que obtuvo su copia legalmente y se compromete a eliminar esa copia una vez que permita a otro usuario hacer su copia. El sitio web marca el *e-book* con una marca de agua digital y almacena esta información en una base de datos para evitar la distribución ilegal de libros electrónicos. Sin embargo, el servicio no pudo verificar si una copia se obtuvo legalmente o si la parte que la transfirió realmente eliminó su copia después de la transferencia. Por lo tanto, el tribunal señaló que no estaba claro si se violaron los derechos del titular<sup>55</sup>.

Parte de la doctrina niega la admisibilidad de transferencias de la capacidad de ser licenciario, porque el envío de datos digitales es mucho más fácil y rápido que la transferencia de copias físicas como libros o CDs<sup>56</sup>. La carga de transportar los soportes de datos físicos se ve como una barrera natural que restringe el número de ventas en el mercado secundario<sup>57</sup>. No obstante, los titulares de derechos pueden

52. U.S. Copyright Office, *supra* n. 16, 98. En contra, «Benefit Authors without Limiting Advancement or Net Consumer Expectations (BALANCE) Act» de 2003 pretendía añadir una disposición al Título 17 del Código de los Estados Unidos (§ 109) permitiendo el reenvío de contenidos digitales protegidos por derechos de autor esta normativa habría permitido a los usuarios de contenidos digitales vender o enajenar obras transmitiendo las aún receptor siempre que el transmitente o propietario actual de la copia no lo tuviese dicha copia o grabación en un formato duradero y la obra fuese vendida o enajenada en su formato original (H. R. 1066, 108th Cong. Sec. 4). La modificación sin embargo nunca entró en vigor al menos parcialmente, ya que beneficiaba a los consumidores y no tenía suficientemente en cuenta los intereses de los titulares de los derechos de autor (*vid.* T. SERRA, *supra* n. 30, 1783 y ss.; S. REIS, *supra* n. 7, 203).

(Nota de los traductores) El mismo criterio que la pretendida modificación de 2003 del Título 27 del Código de los Estados Unidos ha sido sostenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 16 de octubre de 2016 (C-166/2015).

53. *Vid.* J. T. SOMA, M. K. KUGLER, «Why rent when you can own? How ReDigi, Apple, and Amazon will use the cloud and the digital first sale doctrine to resell music, e-books, games, and movies», *North Carolina Journal of Law & Technology*, Volume 15, Issue 3: March 2014, 445 y ss.

54. *Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet*, Case C/13/567567/KG ZA 14-795 SP/MV, District Court of Amsterdam, 21 July 2014

55. L. ESSERS, «Dutch Courts Lets Ebook Reseller Stay Online», *Tech World*. Disponible en: [www.techworld.com.au/article/print/550527/dutch\\_courts\\_lets\\_ebook\\_reseller\\_stay\\_online/http://perma.cc/G6UD-GKSN](http://www.techworld.com.au/article/print/550527/dutch_courts_lets_ebook_reseller_stay_online/http://perma.cc/G6UD-GKSN); A. UDO DE HAES, «Ebook Reselling Dispute Erupts in the Netherlands», *PC ADVISOR*, available at: [www.pcadvisor.co.uk/news/tech-industry/3528449/ebook-reselling-dispute-erupts-in-the-netherlands/](http://www.pcadvisor.co.uk/news/tech-industry/3528449/ebook-reselling-dispute-erupts-in-the-netherlands/) [<http://perma.cc/G6JN-CF7M>].

56. U.S. Copyright Office, *supra* n. 16, 99; *vid.* también S. REIS, *supra* n. 7, 194 y ss.

57. U.S. Copyright Office, *supra* n. 16, 82 y ss.; *vid.* también S. PERKINS, *supra* n. 6, 7; DAMIEN RIEHL/JUMI KASSIM, *supra* n. 5, 792.

limitar libremente la posibilidad de transmitir datos digitales mediante medidas técnicas de protección.

Así mismo, se argumenta que los productos digitales no se degradan a través del tiempo, a diferencia de las copias físicas analógicas (por ejemplo, discos de vinilo rayados, libros de texto resaltados, etc.)<sup>58</sup>. Desde esta perspectiva, la degradación de las copias analógicas modera el mercado secundario y es más probable que los consumidores deseen obtener una nueva copia de un producto físico, incluso si el precio es más alto<sup>59</sup>. En cualquier caso, estas observaciones se opondrían a la transmisibilidad de la posición de licenciataria; en la medida en que desde esta perspectiva se excluiría en última instancia la doctrina de la primera venta incluso en el primer y el segundo período, puesto que las copias físicas en CD y DVD tampoco se degradan con el tiempo, siempre que se manejen con cuidado. Al margen de lo anterior, la aplicación de la doctrina de la primera venta a los productos del primer período resulta indiscutible.

Otro argumento en contra de la admisibilidad de las transferencias de la posición de licenciataria surge del mayor riesgo de copias y retransmisión no autorizadas de datos<sup>60</sup>. Un mayor riesgo de piratería, sin embargo, difícilmente puede ser decisivo. La capacidad piratear obras existe en los tres periodos desde el preciso instante en que hablamos de productos digitales<sup>61</sup>. Aunque la transferencia de la posición de licenciataria puede implicar una mayor vulnerabilidad, también debe señalarse que el DRM en la actualidad puede proteger en gran medida a los titulares de derechos de la piratería en el tercer período<sup>62</sup>.

En contraste con las anteriores posiciones, determinados sectores doctrinales afirman la aplicabilidad de la decisión de UsedSoft del TJUE a obras distintas del software en relación con la perspectiva económica subyacente del TJUE. Estos autores entienden que la afirmación del TJUE sobre que «semejante restricción a la reventa de copias de programas [refiriéndose a la posibilidad de transmitir datos] excedería de lo necesario para preservar el objeto específico de la propiedad intelectual»<sup>63</sup> resulta aplicable *mutatis mutandis* a obras protegidas por derechos de autor distintas del software<sup>64</sup>.

### 4.3. EVALUACIÓN

En la medida de lo que se ha visto, ni la doctrina ni las decisiones jurisdiccionales disponibles en la actualidad parecen recurrir al argumento de la licencia implícita. En

---

58. U.S. Copyright Office, *supra* n. 16, 82 y ss.; A HARMEYER, «Can digital music files really be considered "used"? – Online market place ReDigi sued by Capitol Records», *Colum. Bus. L. Rev.*, available at <http://cblr.columbia.edu/archives/11955>; D. RIEHL, J. KASSIM, *supra*, n. 5, 793; S. REIS, *supra* n. 7, 194 y ss.; M. L. DOBSON, *supra* n. 5, 189 y ss.

59. D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 791 y ss.; M. L. DOBSON, *supra* n. 5, 189.

60. U.S. Copyright Office, *supra* n. 16, 88; D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 792.

61. M. L. DOBSON, *supra* n. 5, 192.

62. *Vid.* S. PERKINS, *supra* n. 6, 25 y ss.

63. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012) párrafo 63.

64. *Vid.*, por ejemplo, L. FEILER, *supra* n. 5, 7 y ss.; MALEVANNY, *supra*, n. 22, 426.



lo que respecta a las obras que no sean software, ello puede que resulte obvio, al menos si se sigue la opinión común de que el simple disfrute de una obra –como leer un libro, ver una película o escuchar música– no es una cuestión concerniente a la propiedad intelectual. Sin embargo, es cuestionable si esta opinión es convincente, por tres razones principales.

En primer lugar, hay casos fronterizos bastante oscuros que sugieren que las cosas podrían ser más complicadas<sup>65</sup>. Por ejemplo, es comprensible que una persona privada no necesite ningún permiso para leer un libro y contar la historia que ha leído a sus amigos. ¿Pero es igualmente obvio que un abogado pueda leer un libro legal y usar la información contenida en él para –comercialmente– aconsejar a sus clientes o para redactar una demanda (más allá de un presupuesto estricto)? ¿Puede una costurera confeccionar un vestido usando un patrón de modas (suponiendo que este patrón está protegido por derechos de autor) –y marca una diferencia si lo hace para sí misma, para amigos o como modista profesional–? ¿Y cocinar siguiendo una receta de cocina (creativa)? Por otro lado, se podría acordar que un plano de construcción puede ser «leído» por una persona privada o un arquitecto, pero que nadie puede usarlo para construir la casa correspondiente.

Tales ejemplos indican que el criterio del puro disfrute («Werkgenuss»), que se considera fuera del ámbito de aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual, necesita de diferenciaciones normativas. A este respecto, cabe preguntarse si no sería más adecuado aplicar en su lugar el principio de la licencia implícita: si el titular del derecho adopta medidas para permitir ciertas actividades de uso relacionadas con una materia protegida y si razonablemente debe prever que el comprador de ese objeto llevaría a cabo su uso respectivo, se supone que el titular del derecho (implícitamente) confirió una licencia ese uso<sup>66</sup>. Esta lógica se aplica en el derecho de patentes<sup>67</sup>–independientemente de la persona que utiliza la máquina protegida por patentes– y es difícil entender por qué no se podría aplicar en el ámbito de la propiedad intelectual. De hecho, el autor de un libro jurídico debe prever razonablemente que no sólo los estudiantes de Derecho, sino también los abogados harán uso de su trabajo, mientras que el arquitecto que entregue un plano de construcción no puede asumir que otra persona lo aplicaría para fines de construcción.

En segundo lugar, particularmente en el tercer período, en el que los usuarios ya no disponen de copias físicas, los titulares de derechos tratan cada vez más de impedir que los usuarios aprovechen toda la gama de posibilidades fácticas de utilización de una obra. De hecho, tales posibilidades –técnicamente– pueden ir más allá de la simple lectura de un libro o la escucha de música reproducida desde un CD. Por esta razón, los titulares de derechos tienden tanto a imponer restricciones contractuales como a aplicar medidas técnicas de protección.

65. Vid. también, R. M. HILTY, *Urheberrecht*, Bern 2011, nota 151 y ss.

66. (Nota de los traductores) En España, el argumento de la licencia implícita puede encontrar su fundamento en el artículo 1258 CC, según el cual los contratos obligan «no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley».

67. Vid. *infra* III. 1.

Este es también el caso en lo que se refiere al software, si bien el uso de software se considera un tema concerniente a la propiedad intelectual. En consecuencia, el legislador es libre de aplicar ciertas excepciones o limitaciones con carácter imperativo. La consecuencia de estas excepciones (que suponen una autorización legal de uso) es la mayor protección de los usuarios contra términos y condiciones excesivamente restrictivos. En este sentido, la normativa sobre propiedad intelectual de EE.UU., así como la legislación de la UE, permiten hacer copias necesarias para el uso del programa<sup>68</sup>. Este enfoque obviamente no sería posible si se considerase que una actividad de uso tiene lugar fuera del ámbito de aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual.

De hecho, varias decisiones judiciales ya han tratado la cuestión de la validez de los términos y condiciones impuestas por los titulares de los derechos<sup>69</sup>. Concretamente, se trataba de saber si podía o no prohibirse a la contraparte (licenciataria del uso) copiar la obra en cuestión eliminando simultáneamente su propia copia de manera que un tercero (en poder de la segunda copia) pudiese utilizar la obra. No es extraño que los tribunales consideren estos casos sólo bajo perspectivas contractuales y tiendan a validar dichos términos y condiciones<sup>70</sup>.

En tercer lugar, no debe rechazarse a priori que las medidas técnicas de protección obstaculicen las actividades de uso no deseado, ya que los titulares de derechos pueden legítimamente intentar mantener sus modelos de negocio para asegurar una remuneración adecuada de sus inversiones. No obstante, una normativa contra la elusión de tales medidas técnicas de protección presupone la protección jurídica del contenido, lo que exige al mismo tiempo que «las medidas tecnológicas efectivas sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que [estas medidas] restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley»<sup>71</sup>. Sin embargo, si las actividades de uso se consideran fuera del ámbito de aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual, los usuarios pueden eludir legalmente tales

68. Título 17 U.S.C., § 117; Art. 5 párrafo 1 Directiva 2009/24.

69. En igual sentido, *vid.*, por ejemplo, Términos y condiciones de uso de Amazon MP3 Store: «Upon payment for Music Content, we grant you a non-exclusive, non-transferable right to use the Music Content only for your personal, non-commercial purposes, subject to the Agreement.», available at: [www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200154280](http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200154280); Términos y condiciones de uso de Google Play: «You may not sell, rent, lease, redistribute, broadcast, transmit, communicate, modify, sublicense or transfer or assign your rights to Products to any third party without authorization, including with regard to any downloads of Products that you may obtain through Google Play.», disponible en: [http://play.google.com/intl/en\\_us/about/play-terms.html](http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html).

70. *Vid.*, por ejemplo, *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447, 1449 (7th Cir. 1996); *Specht v. Netscape Communications Corp.*, 306 F.3d 17, 32 (2d Cir. 2002); *Davidson & Assocs. v. Jung*, 422 F.3d 630, 638 (8th Cir. 2005); *Vernor v. Autodesk Inc.* [United States Court of Appeals, 9th Cir. 2010], 621 F.3d 1102, 42 IIC 231-232 [2011]; *UMG Recordings, Inc., v. MP3.com, Inc.*, 92 F. Supp. 2d 349, 352 (S.D.N.Y. 2000) (citing *Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Grp., Inc.*, 150 F.3d 132, 145-46 (2d Cir. 1998); *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90, 99 (2d Cir. 1987) («[A] copyright holder's [sic] exclusive' rights, derived from the Constitution and the Copyright Act, include the right, within broad limits, to curb the development of such a derivative market by refusing to license a copyrighted work or by doing so only on terms the copyright owner finds acceptable»); LG BIELEFELD, decisión de 5 de marzo de 2013 – 4 O 191/11; LG BERLIN, decisión de 24 de Julio de 2009 – 16 O 67/08.

71. Art. 11 Tratado OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) y, en términos similares, Art. 18 Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

medidas técnicas de protección. Por otra parte, si un Legislador es de la opinión de que ciertas medidas de protección no deberían aplicarse<sup>72</sup>, debería prohibirlo estableciendo que ciertas excepciones o limitaciones (en términos de permisos de uso) no pueden ser anuladas. En cualquier caso, esto presupone, en principio, la aplicabilidad de la normativa sobre propiedad intelectual.

Todas estas reflexiones muestran que los usuarios no perderían, sino que estarían protegidos por una lógica similar a la que conocemos en el campo del derecho de patentes, o el relacionado con el software. Ello implica que los usos permitidos de obras de propiedad intelectual no son simplemente «gratuitos», es decir, no están fuera de la aplicabilidad de la ley de derechos de autor. Determinados usos, sin embargo, necesitan ser excluidos de lo que puede impedirse a través de las medidas tecnológicas de protección adoptadas por el titular de los derechos. Bajo determinadas circunstancias el titular de los derechos permitirá dichos usos. Leer un libro, por ejemplo, difícilmente puede explicarse como uso explícitamente permitido en los términos y condiciones del contrato. Antes bien, el titular de los derechos razonablemente preverá que tras tomar las adecuadas medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, en el caso de permitir el acceso a una base de datos) el libro será leído.

Cierto es que suena extraño razonar sobre la base de la licencia implícita en la medida en el caso de la lectura de un libro impreso. Cuando hablamos, en cambio, de libros electrónicos, la figura de la licencia implícita tiene la gran ventaja de responder a estas cuestiones; principalmente si un tercero puede leer el mismo libro electrónico si le ha sido proporcionado por quien adquirió dicho libro electrónico y no por el titular de los derechos. La respuesta es la misma que la que debe darse en el caso del software, por lo cual dijimos que independientemente del periodo de la era digital en que nos encontremos (es decir, de si el software es transmitido en un soporte físico o no), la licencia implícita continúa vigente como argumento cuando el beneficiario de las medidas tecnológicas de protección tomadas por el titular de los derechos cambia. En otras palabras, el cambio en la posición de licenciataria es posible si el tercero ocupa la posición del primer licenciataria. Por tanto, todos los actos realizados por un tercero que constituyan uso normal de la obra (por ejemplo, reproducción temporal de un trabajo en caso de modelos híbridos de negocio) quedarían permitidos desde la óptica de la licencia implícita<sup>73</sup>.

Si llegamos a la conclusión de que la aplicación de la doctrina de la primera venta podría llevar a efectos disfuncionales debido a que los titulares de los derechos se sentirían tentados de aplicar más medidas tecnológicas de protección (y nos encontramos a un paso de este punto), las medidas tecnológicas de protección sin duda se aplican desde la óptica del principio de la licencia implícita. Por tanto, la cuestión es

72. *Vid.*, por ejemplo, Art. 6 párrafo 4 Directiva 2001/29.

73. Reto HILTY/K. KÖKLÜ/F. HAFENBRÄDL, *supra* n. 4, 288; *vid.* también, S. PERKINS, *supra* n. 6, 19. Por ejemplo, una película o archivos de música en formato digital necesitan ser modificados y convertidos a diferentes formatos y resoluciones dependiendo del dispositivo usado para reproducirlos. En este sentido, *vid.* también D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 804; K. COBB, *supra* n. 6, 533 bajando la permisibilidad de la reproducción en la doctrina del justo uso; en contra, B. HYDE, 2001 *Duke L. & Tech. Rev.* 0018, nota 25, disponible en <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=dltr>.

si tales medidas de protección pueden o no aplicarse sin restricciones. La respuesta a esta pregunta no es obvia. Las tres reflexiones que a continuación recogemos sugieren precaución al respecto.

En primer lugar, un cambio en la posición de licenciataria del uso no lleva a un aumento en el número de copias de la obra disponibles en el mercado secundario si el tercero reemplaza al primer licenciataria en su posición respecto del titular de los derechos<sup>74</sup>. En la medida en que los legítimos intereses del titular de los derechos no son dañados por un cambio de partes el mencionado titular de los derechos no puede justificadamente impedir el cambio de posición. De hecho, en la normativa de propiedad intelectual es normalmente poco importante de cara al titular de los derechos qué persona ostente la posición de licenciataria y por tanto de usuario final de la obra. Debe entenderse como una excepción a este razonamiento el caso de licencias de explotación referidas a obras protegidas por el régimen de patentes, en las cuales la idoneidad («Eignung») de la licencia puede ser esencial para el titular de los derechos. En este caso el licenciante podrá justificadamente impedir la transmisión de la posición de licenciataria a terceros<sup>75</sup>.

En segundo lugar, debe valorarse uno de los argumentos presentados por el TJUE en el caso *UsedSoft*. El Tribunal estableció qué la entrega de software es lícita si (entre otros aspectos) la primera venta de la copia ha permitido al titular de los derechos obtener una remuneración apropiada. Tal restricción para la reventa de copias de programas de ordenador descargados de Internet iría más allá de lo necesario para salvaguardar los aspectos relativos a la propiedad intelectual en el caso concreto<sup>76</sup>. Este razonamiento va, pues, más allá de la literalidad de las disposiciones de la Directiva 2009/24 teniendo en cuenta los intereses de las partes desde un punto de vista económico. No sorprende, por tanto, el debate abierto sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia sentada por el TJUE en el caso *UsedSoft* a obras de propiedad intelectual distintas del software como puedan ser música, películas o libros electrónicos<sup>77</sup>. Sin embargo, es precisamente el hecho de que el TJUE equilibre los intereses en juego lo que hace parecer *a priori* que no está fuera de lugar extender este criterio a otras industrias del derecho de autor<sup>78</sup>.

En tercer lugar no todas las medidas técnicas de protección tienen el mismo propósito: mientras que algunas están dirigidas a salvaguardar específicos modelos de negocio, posiblemente afectando de manera decisiva a intereses de otros competidores o de los consumidores. Otras medidas pueden tener el propósito de prevenir frente a comportamientos abusivos de los usuarios. Es, sin embargo, cuestionable que tal dis-

74. En este sentido, *vid.* también SAMUEL PERKINS, *supra* n. 6, 22 y ss.

75. R. M. HILTY, *Lizenzvertragsrecht*, 754 y ss.

76. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012), párrafo 61 y ss. La perspectiva contraria, es decir, que la imposibilidad de reenviar contenidos digitales Disney el valor de estos en detrimento de los intereses de los consumidores (en este sentido, D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 812), podría ser igualmente cierta; pero parece cuestionable que este argumento sea definitivo.

77. L. FEILER, *supra* n. 5, 6 y ss.; K. COBB, *supra* n. 6, 544 y ss., 549 y ss.; MALEVANNY, *supra* n. 22, 426 y ss.; GANZHORN, *supra* n. 22, 493 y ss.

78. R. HILTY/K. KÖKLÜ/F. HAFENBRÄDL, *supra* n. 4, 284.

tinción sea posible desde un punto de vista práctico y, en caso de serlo, en qué medida el titular de los derechos puede de facto limitar la posibilidad de transferir la condición de licenciatario<sup>79</sup>. En cualquier caso, los métodos para asegurar que los usuarios no pueden tener acceso a un determinado archivo tras permitir a un tercero usarlo son posibles<sup>80</sup>. Por ejemplo, Amazon en 2013 registró una patente descrita como un mercado electrónico que facilita el mercado secundario de productos digitales<sup>81</sup> incluyendo un sistema de borrado para impedir el duplicado de dichos productos. Una patente de una aplicación de Apple publicada en marzo de 2013 describe técnicas que permiten acceder a contenidos digitales (como por ejemplo libros electrónicos, música, películas o aplicaciones software) que van a ser transferidos de un usuario a otro. El transferente no podrá acceder al contenido digital una vez que la transferencia tenga lugar<sup>82</sup>.

Las consecuencias de no permitir este tipo de medidas técnicas de protección serían, sin embargo, de gran alcance si a través de las mismas pudiera impedirse el uso por terceros distintos del titular de los derechos. En el caso *UsedSoft* la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no llegó tan lejos. La cuestión se limitó a determinadas restricciones contractuales sobre la transferencia del software (o, mejor dicho, la condición de licenciatario del uso del mismo) a una parte ajena a la relación contractual en la medida en que dicha parte ajena fue considerada como un adquirente legítimo en el sentido del artículo 5 párrafo 1 de la Directiva 2009/24<sup>83</sup>. Esta decisión tuvo impacto, ya que en aquel momento el demandante no aplicaba medidas técnicas de protección para impedir a terceros la descarga. Sin embargo, la compañía naturalmente señaló que lo haría en el futuro.

#### 4.4. PANORAMA

Puede dudarse ciertamente sobre si sería una estrategia aconsejable de cara al futuro restringir legalmente las posibilidades del titular de los derechos para controlar

79. Vid. también, B. MENCHER, «Digital Transmissions: To Boldly Go Where No First Sale Doctrine Has Gone Before», *UCLA Entertainment Law Review*, 10(1), 2002, 61; D. NAKIMULI, «Reselling Digital Music: Is There a Digital First Sale Doctrine», *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, 6-1-2009, 372 y ss. Las Asociaciones de Bibliotecas propusieron que el § 109 (a) del Título 17 del Código de los Estados Unidos fuese enmendado del siguiente modo: «[n]otwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or the owner of any right of access to the copyrighted work, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy, phonorecord, or right of access». Pueden encontrarse comentarios de las Asociaciones de Bibliotecas ante la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, y el Departamento de Comercio, Telecomunicaciones Nacionales e Información de la Administración, de Washington en: [www.arl.org/storage/documents/publications/dmca-section109-comments-05jun00.pdf](http://www.arl.org/storage/documents/publications/dmca-section109-comments-05jun00.pdf); K. COBB, *supra* n. 6, 554 y ss.

80. M. L. DOBSON, *supra* n. 5, 197.

81. E. RINGEWALD, «Secondary Market for Digital Objects», U.S. Patent No. 8,364,595, Col. 2, ll. 9-10 (issued Jan. 29, 2013), disponible en: [www.google.com/patents/US8364595](http://www.google.com/patents/US8364595); vid. también, D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 805 y ss.; J. T. SOMA, M. K. KUGLER, *supra* n. 52, 452 y ss.

82. E. C. BLOCK/M. VAN OS, «Managing Access to Digital Content Items», U.S. Patent Application No. 13/531,280, Publication No. 20130060616, Abstract (published 7 Mar 2013), disponible en: [www.google.com/patents/US20130060616](http://www.google.com/patents/US20130060616); vid. también, J. T. SOMA/M. K. KUGLER, *supra* n. 52, 449 y ss.; D. RIEHL, J. KASSIM, *supra* n. 5, 806.

83. STJUE C-128/11 – *UsedSoft v. Oracle* (3 de Julio de 2012), párrafo 81.

de facto el uso que se haga de obras de propiedad intelectual recogidas en formato digital. Por un lado, esta perspectiva parece ser la otra cara de la moneda si aceptamos que las restricciones contractuales pudieran ser rechazadas. De hecho, excepciones o limitaciones imperativas permitiendo determinados usos quedarían vacías de contenido si el titular de los derechos pudiera sin embargo forzar las mismas restricciones técnicamente.

Al mismo tiempo, no es menos dudosa la sobrecarga de la normativa de propiedad intelectual en lo que se refiere al objetivo de establecer una competitividad razonable en el mercado de los derechos de autor; ya lo hemos mencionado más arriba en relación con la aplicabilidad de la doctrina de la primera venta a las descargas en el segundo periodo. Si estamos de acuerdo en que las cosas no van del todo bien en estos mercados tal vez sería más adecuado intentar encontrar instrumentos legales más eficientes para contrarrestar comportamientos equivocados por parte de los titulares de derechos. Ciertamente, la normativa antitrust puede no ser de mucha ayuda en la mayoría de los casos, ya que los requisitos para intervenir no se dan. Pero al mismo tiempo deberíamos preguntarnos críticamente si tales intervenciones son necesarias en todos los casos.

En el futuro inmediato la cuestión sobre la transferibilidad a terceros de la posición de licenciatario del uso, tanto en el caso de que los contenidos digitales fueran transmitidos en copias físicas como si se descargan directamente de Internet, puede perder su relevancia. Las transferencias son sólo atractivas cuando la propia transferencia conserva algo de valor. Si las obras protegidas por derechos de autor serán previsiblemente cada vez más utilizadas a través de métodos como el *streaming*, los precios comparativamente serán cada vez más bajos. Spotify puede servir como un primer ejemplo, incluso si aún no está garantizado que este concreto modelo de negocio sobreviva. Sin embargo, ha demostrado que existen planteamientos alternativos extremadamente más baratos, en comparación con las antiguas formas de contratación, para permitir el acceso a contenidos digitales. Si la situación es esta, una reventa difícilmente continuaría teniendo valor, y la transferencia de la posición de licenciatario quedaría vacía de contenido. Los gastos necesarios para ello no aportarían al usuario ninguna ventaja en comparación con la contratación directa con el titular de los derechos.

Ciertamente, aún no estamos en ese punto. Es verdad que los titulares de los derechos encontrarán nuevas formas para optimizar sus modelos de negocio. Esto difícilmente podrá frenarse, aunque debiera. Particularmente, si previsiblemente la tecnología de *streaming* se aplicará cada vez más, sería fácil –aunque dudosamente lícito– para el titular de los derechos incluir términos contractuales que periódicamente necesitaran ser renovados<sup>84</sup>. Ello podría reducir considerablemente el valor de perma-

---

84. (Nota de los traductores) Puede destacarse en este sentido la cláusula segunda de los Términos y Condiciones de Uso de Spotify vigentes actualmente desde noviembre de 2016: «Ocasionalmente y a nuestra discreción, podemos implementar cambios en los Contratos. Si implementamos cambios importantes en los Contratos, le notificaremos de la manera que consideremos más oportuna; por ejemplo, mostraremos un aviso destacado en el Servicio o le **enviaremos un correo electrónico. En algunos casos le notificaremos anticipadamente, y su uso continuo del Servicio una vez implementados los cambios constituirá su aceptación de los**

necer en dicho modelo de negocio desde el principio, y los terceros podrían no querer entrar a formar parte del mismo. Y éste quizá sea el punto crucial. Últimamente está en manos de los consumidores decidir qué tipos de modelos de negocio merece la pena aceptar. Al final, las preferencias de los consumidores acabarían marcando el camino para los titulares de los derechos. Los consumidores han triunfado, por ejemplo, en rechazar la compra de CDs con dispositivos anti-copia: tras un corto periodo de tiempo la industria musical se rindió y dejó de introducir esta medida técnica de protección.

Al mismo tiempo, es manifiesto que los consumidores no están siempre en posición de una elección libre de aquello que quieren; particularmente si existe una demanda real de ciertos productos que no se corresponde con una oferta aceptable de los mismos en el mercado. Las escaseces pueden darse también en el caso de obras de propiedad intelectual recogidas en formato digital, particularmente si ciertos modelos de negocio impiden una razonable competitividad en este punto. Sin embargo, deberíamos ser conscientes de que la normativa de protección de los consumidores puede ser una vía más apropiada para equilibrar intereses dispares. La normativa de propiedad intelectual puede ciertamente producir efectos colaterales en mercados anexos al de los derechos de autor; pero estando constantemente pendiente de los nuevos retos tecnológicos y de las innovaciones en los modelos de negocio, difícilmente podría erigirse en una vía adecuada para equilibrar los intereses en juego.

---

**cambios. Por lo tanto, asegúrese de leer el aviso detenidamente. Si no desea seguir usando el Servicio conforme al nuevo Contrato, puede rescindir los Contratos y ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de Atención al Cliente».**