



Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Derecho

Máster Universitario en Propiedad Intelectual
y Derecho de las Nuevas Tecnologías

Análisis jurisprudencial del TJUE sobre el principio de agotamiento del software

| | |
|--|-----------------------------|
| Trabajo fin de estudio presentado por: | Lucia Russo |
| Tipo de trabajo: | Trabajo Fin de Máster |
| Director: | Alberto José De Nova Labián |
| Fecha: | 4 de marzo de 2021 |

Índice de contenidos

| | |
|--|----|
| Listado de abreviaturas y siglas utilizadas | 6 |
| 1. Introducción..... | 7 |
| 2. El concepto de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual..... | 9 |
| 2.1. Concepto de agotamiento | 9 |
| 2.2. Análisis del marco jurídico | 16 |
| 3. La posición del TJUE en materia de reventa de software..... | 26 |
| 3.1. El caso UsedSoft contra Oracle | 26 |
| 3.2. Algunas observaciones sobre la decisión del TJUE | 30 |
| 3.2.1. Interpretación restrictiva y gramatical del principio de agotamiento..... | 35 |
| 3.2.1.1. El principio de agotamiento y el objeto | 35 |
| 3.2.1.2. El concepto de venta | 36 |
| 3.2.1.3. El derecho de distribución..... | 36 |
| 3.2.1.4. El derecho de comunicación al público..... | 37 |
| 3.2.1.5. El adquirente legítimo | 37 |
| 3.2.1.6. Los actos necesarios para su utilización..... | 38 |
| 3.2.1.7. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas | 38 |
| 3.2.2. Interpretación histórica..... | 38 |
| 3.2.3. Interpretación sistemática y teleológica | 40 |
| 3.2.4. La relación entre las Directivas 2001/29 y 2009/24: <i>lex generalis</i> y <i>specialis</i> . | 41 |
| 3.3. La conducta “Post Usedsoft” en Alemania y en Estados Unidos | 42 |
| 3.3.1. Las sentencias SuseNsoftware, SAP y Valve en Alemania..... | 42 |
| 3.3.2. La sentencia ReDigi en Estados Unidos | 45 |

| | |
|---|----|
| 4. La aplicación del principio de agotamiento con respecto a otros bienes digitales | 48 |
| 5. Implicaciones económicas del principio de agotamiento aplicado al entorno digital..... | 54 |
| 5.1. El modelo basado en suscripción..... | 55 |
| 5.2. El modelo basado en los servicios en la nube..... | 56 |
| 5.3. La licencia empresarial | 57 |
| 6. Conclusiones | 57 |
| Referencias bibliograficas | 62 |

Resumen

En este ensayo se pretende analizar la cuestión del agotamiento del derecho de distribución aplicado a los programas de ordenador a través de la sentencia UsedSoft del Tribunal de Justicia.

En línea general la introducción del principio de agotamiento en Europa y su regulación en la normativa comunitaria resultan necesarias para entender como el Tribunal de Justicia de la UE ha llegado a pronunciar la sentencia UsedSoft y qué tipo de interpretaciones se han tenido en cuenta para solucionar el asunto. Se valorarán las implicaciones jurídicas futuras que la sentencia generó en Alemania y Estados Unidos, donde se originó el principio de agotamiento y si resulta viable o no dicha aplicación en el entorno digital en su sentido más amplio.

El avance tecnológico del mercado digital ha generado algunas alternativas que las empresas pioneras del sector pueden utilizar hoy en día para tutelar sus intereses sin afectar a la libre circulación de bienes en Europa.

Palabras clave:

Protección jurídica del software, principio de agotamiento, derechos de autor, reventa del software, entorno digital.

Abstract

The purpose of this essay is to analyze the exhaustion of the right of distribution applied to computer programs through the UsedSoft judgment of the Court of Justice.

In general, the introduction of the principle of exhaustion and its regulation in Europe are necessary to understand why the Court of Justice of the EU has pronounced the UsedSoft judgment and what type of interpretations have been taken into account to solve the case. Special attention will also be dedicated to the future legal implications that the ruling generated in Germany and the United States, where the principle of exhaustion originated, and whether or not said application is viable in the digital environment in its broadest sense.

The technological advance of the digital market has generated some alternatives that the companies leaders in the sector can use today to protect their interests without affecting the free movement of goods in Europe.

Keywords:

Software protection, first sale doctrine, copyright, sale of used software, digital environment.

Listado de abreviaturas y siglas utilizadas

| | |
|------------------------|--|
| ADPIC | Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio |
| Art. / Arts. | Artículo / Artículos |
| BGH | Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof) |
| CEE | Comunidad Económica Europea |
| CD-ROM | Compact Disc Read-Only Memory |
| DVD | Digital Versatile Disc |
| Directiva InfoSoc | Directiva 2001/29 |
| Directiva del software | Directiva 2009/24 |
| EEE | Espacio Económico Europeo |
| EE. UU. | Estados Unidos |
| OMPI | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| RAM | Random Access Memory |
| STJUE | Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| TJUE | Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas |
| UE | Unión Europea |
| UrhG | Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) |
| WCT | WIPO Copyright Treaty |
| WIPO | World Intellectual Property Organization (=OMPI) |
| WPPT | WIPO Performance and Phonograms Treaty |

1. Introducción

Durante más de cien años, la protección de los derechos de autor se asoció con el arte y la protección del artista - sin importar ya fueran escritores, músicos, pintores o ejecutores. El Convenio de Berna (1886) se dedicó, en este sentido, a la protección de obras literarias y artísticas. En las últimas décadas, la sociedad ha sido testigo de un cambio importante en la forma en que consumimos contenido protegido por derechos de autor, desde medios físicos o impresos hasta medios digitales. Los libros se han convertido en libros electrónicos en el Kindle de Amazon, los álbumes de vinilo han sido reemplazados por listas de reproducción en Spotify o iMusic, y las películas en DVD ahora se transmiten en línea a través de Netflix.

Juntos, Spotify y Apple Music, proveedores de servicios de transmisión digital de contenido, entre otros, reúnen a millones de usuarios por suscripción en todo el mundo. Recientemente, es innegable que las obras digitales llegaron para quedarse.

Este análisis nace de la exigencia o curiosidad de analizar cómo y cuándo se ha empezado a proteger la obra digital como cualquier otro bien material y que impacto ha tenido la protección jurídica del software no solo en la jurisprudencia europea sino en muchos otros aspectos relacionados, como el marco económico, la relación entre empresas tecnológicas, la venta de productos de segunda mano y la libre circulación de bienes, entre otros temas.

Analizar ya solo algunos de estos temas requiere presentar más de un Trabajo de Fin de Máster así que he decidido enfocarme en el principio de agotamiento aplicado a los programas de ordenador y a su reventa en un mercado online.

Hay que tener en cuenta, antes de empezar un análisis profundo, que la distinción entre la componente física (hardware) y lógica (software) de los ordenadores empieza a ser reconocida a mediados del siglo XX, a través de una histórica demanda de monopolio presentada por el Departamento de Justicia contra International

Business Machines Corporation¹. La demanda, que acusa a IBM de monopolizar el comercio interestatal en el ámbito digital, se presentó en enero de 1969 y se concluye con la obligación para IBM de separar los costes del hardware y del software, marcando así el inicio de una nueva era.

A partir de ese momento el soporte lógico se separa del ordenador, representando un bien intelectual e intangible susceptible de una protección jurídica diferente respecto a la protección de propiedad industrial garantizada al soporte físico a través de las patentes; esta nueva situación conlleva también que al software se le apliquen los límites y los derechos previstos por las legislaciones nacionales en materia de derecho de autor, incluido el agotamiento del derecho de distribución después de la primera venta.

Antes del auge de Internet y los servicios digitales, la forma principal de la explotación de obras protegidas por derechos de autor se realizó mediante distribución física. Entonces no es casual que el derecho de distribución es un privilegio exclusivo fundamental otorgado por la ley de derechos de autor en la UE, junto con el derecho de reproducción.

No tiene que haber sido fácil, en esos años, empezar a entender que un elemento inmaterial, intangible, sin cuerpo ni soporte físico pudiera tener un impacto tan grande en varios aspectos de la vida común de todos nosotros y que, sobre todo, necesitara una regulación específica en materia para intentar poner orden en todos los asuntos cotidianos que iban surgiendo en los varios tribunales del mundo como consecuencia de su nuevo *status* de elemento susceptible de protección.

Partiendo de esta premisa, en este ensayo presentaré el concepto de agotamiento y cómo ha empezado a aplicarse a nivel internacional; en el siguiente capítulo analizaré la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 UsedSoft GmbH

¹ Sentencia de 5 de octubre de 1995, U.S. v. International Business Machines Corp., Civil Action No. 72-344

contra Oracle International Corp². que puede representar (o no) un antes y un después en materia de protección jurídica del software y venta de segunda mano del software ya que, hasta ese momento, el agotamiento del derecho de distribución solo se aplicaba al software plasmado en un soporte tangible como CD-ROM o DVD. Tendré ocasión también de observar de cerca algunas de las sentencias que han sido pronunciadas teniendo en cuenta (o no) la citada sentencia de Usedsoft.

A través de los varios casos y a través de las aportaciones de la doctrina, discutiré también los obstáculos y las implicaciones a las que los diferentes sujetos económicos se están enfrentando, las consecuencias jurídicas que la sentencia ha generado en algunos países miembros, en particular en Alemania y Estados Unidos donde se originó el concepto de agotamiento y debatiré si una decisión de este tipo resulta aplicable a otros bienes digitales. Finalmente analizaré los efectos económicos causados por la aplicación del principio de agotamiento a los programas de ordenador o, mejor dicho, las alternativas que tenemos hoy en día para seguir protegiendo el principio de libre aplicación.

2. El concepto de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

2.1. Concepto de agotamiento

El principio de agotamiento se originó en Estados Unidos con la denominación “First Sale Doctrine” como una doctrina de origen jurisprudencial elaborada por un juez en el curso de un histórico asunto, destinada a evitar que el propietario de los derechos de autor imponga restricciones a las copias de obras protegidas por derechos de autor después de que el propietario haya cedido su derecho al adquirente que haya

² Sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C-128/11, EU:C:2012:407

pagado un precio satisfactorio por la obra. El asunto en cuestión es *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* del 1908 de la Corte Suprema³; el editor demandante declaró en la obra que el precio del libro es de 1\$ y que la venta por menos dinero representa una infracción de los derechos de autor. El demandado vendió el libro a un precio inferior a 1\$ y el titular de los derechos sobre la obra presentó una demanda por infracción de derechos de autor, específicamente una infracción de su derecho de vender y de establecer el precio. La Corte sostuvo que a pesar de que los derechos de autor quieran proteger los derechos exclusivos del propietario de producir, distribuir, publicar y vender la obra, no generan un derecho de establecer el precio de venta para segundos compradores ya que no existe ninguna relación contractual en este sentido.

Este principio se reafirmó más de medio siglo después en el Copyright Act de 1909, sec.109(a) y en el actual Copyright Act. Históricamente, la finalidad del principio de agotamiento ha sido equilibrar el derecho del propietario de los derechos de autor a celebrar libremente contratos con los clientes y recibir una compensación justa por una venta frente a los peligros de las restricciones a la alienación. Los primeros efectos prácticos de aplicar el principio de agotamiento en el mercado han creado ventajas en la sociedad a través de entidades como: bibliotecas, librerías usadas, empresas de alquiler de videos y vendedores de CD y DVD usados.

¿En concreto, cómo se define el principio de agotamiento?

Las diferentes normativas sobre propiedad intelectual otorgan a los propietarios de una obra el derecho a evitar que terceros comercialicen productos idénticos o signos similares en el mercado, creando para ellos un monopolio de explotación. Sin embargo, una vez que el titular de los derechos de autor sobre la obra haya introducido el producto en el mercado a través de su primer venta o distribución, estos derechos se consideran "agotados" con respecto a aquellos productos, y el

³ Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1 de Junio de 1908, *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339.

proprietario ya no puede controlar la circulación futura de los productos. Este principio fue desarrollado por los tribunales estadounidense en el siglo XIX para equilibrar los derechos de los titulares de la obra para prevenir el uso inadecuado de sus productos con los derechos de minoristas, distribuidores de segunda mano y consumidores para mostrar, anunciar y revender los productos que legalmente han sido comprado en el mercado, incluso si esas acciones directamente compiten con las actividades comerciales de los titulares de la obra original en el mismo mercado. Desde entonces, los tribunales han repetido invariablemente y confirmado este principio, que también ha sido incorporado en la mayoría de las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual.

Moviendo la conversación hacia Europa, desde la firma original del Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, el objetivo principal de los miembros de la CEE (ahora la UE) fue la creación de un mercado europeo integrado donde los bienes, servicios, personas y capital podrían moverse sin restricciones. Desde entonces, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia han equilibrado cuidadosamente la protección de derechos de propiedad intelectual entre los países miembros con el objetivo principal de promover la libre circulación de mercancías en un mercado único europeo.

El origen de la teoría del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en Europa se debe a la jurisprudencia del TJUE que, desde finales de los años sesenta a través de diferentes decisiones, año tras año, definió el principio con el objetivo de equilibrar las exigencias económicas y jurídicas de proteger los derechos de propiedad intelectual del autor de la obra, y el derecho de libre circulación de bienes firmemente establecido y consolidado en las fundamentas del Espacio Económico Europeo. En este específico aspecto de la supremacía de la libertad de circulación reside la mayor diferencia con la visión de Estados Unidos sobre el principio de agotamiento: TORREMANS (2014) señala que en Europa los derechos de autor deben justificarse y ajustarse a las reglas de libre circulación mientras que en Estados Unidos los derechos de autor representan el punto de partida de la cuestión. En tal lógica

que parte de la libre circulación, el agotamiento representa la norma que la interpretación del TJUE debe apoyar en lugar de una mera excepción a la infracción de derechos de autor.

Los casos más conocidos son: el caso Grundig Costen (1966)⁴, el caso Parke Davis (1968)⁵, el caso Sirena (1971) y los casos Hag⁶, y así sucesivamente, hasta el caso más celebre, el Deutsche Grammaphon del 1971⁷ en el que el Tribunal de Justicia declaró que delimitar la venta de un producto que ya ha sido comercializado en un Estado Miembro por parte del titular de los derechos de autor sobre la obra, en un Estado diferente al de primera venta es contrario al principio de libre circulación de mercancías que la UE ha establecido desde su fundación jurídica. MINERO ALEJANDRE (2012)⁸ quiere resaltar que en la época en que estas sentencias han sido pronunciadas aún no existía ninguna normativa comunitaria que justificase la protección de obras intelectuales por lo que las normativas nacionales eran utilizadas para limitar la comercialización en diferentes países, sin el consenso del titular, aun cuando la obra ya había sido comercializada en el país de origen. De aquí el objetivo firme del TJUE de remarcar el principio de libre circulación de bienes a través de la regla del agotamiento.

Desde ese momento se aplica el principio de agotamiento en Europa especificando que el titular de los derechos intelectuales sobre la obra pierde su monopolio de explotación con respecto a la comercialización de la obra en otro Estado Miembro. La finalidad de este principio es evitar que en cada frontera interna a la UE el titular

⁴ Sentencia de 13 de julio de 1966, Établissements Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH v. Comisión de la Comunidad Económica Europea, asuntos acumulados 56-64 y 58-64, EU:C:1966:41.

⁵ Sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm y Centrafarm, C-24/67, EU:C:1968:11

⁶ Sentencia de 17 de octubre de 1990, SA CNL-Sucal HV. v. HAG GF AG, C-10/89, EU:C:1990:359

⁷ Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG., C-78/70, EU:C:1971:59

⁸ MINERO ALEJANDRE, G. «Reventa de software de segunda mano. Estado de la cuestión en la Unión Europea tras la sentencia UsedSoft C. Oracle International». *RJUAM*. 2012, núm. 26, 167.

de los derechos intelectuales obtenga un beneficio excesivo y desproporcionado de la comercialización de su obra.

La primera normativa que regula el principio por primera vez a nivel europeo es la Directiva de programas de ordenador en su versión del 1991⁹; analizaré más adelante su contenido. Ahora bien, después de esta breve reseña sobre el principio de agotamiento aplicado a la obra tangible, llega la parte más actual y complicada: aplicar el mismo principio a la tecnología y los productos inmateriales.

La tecnología ha comenzado a cambiar drásticamente el entorno en el que opera la doctrina de la primera venta. El desarrollo de redes informáticas generalizadas como Internet ha hecho que cada vez sea más común que las obras protegidas por derechos de autor no se difundan mediante la distribución de copias físicas, sino por transmisiones transitorias sobre redes digitales, que los usuarios finales ven u oyen, pero no retienen. En 2001, la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. informó al Congreso sobre el impacto del comercio electrónico y medidas tecnológicas de protección en la doctrina de la primera venta. El informe concluyó en gran medida que era demasiado pronto para decir cuáles eran los efectos del comercio electrónico en la jurisprudencia y, en lugar de recomendar una respuesta legislativa a los desarrollos tecnológicos, se adoptó un «wait and see approach».

A medida que el consumo de productos se realiza cada día más en formatos digitales, los problemas que plantea la transferencia de propiedad intangible se vuelven más frecuentes, y los tribunales y los legisladores tendrán que lidiar con problemas como la reventa del software usado y sus implicaciones comerciales.

Aprobada en un momento en que los bienes digitales estaban lejos de existir, las leyes sobre los derechos de autor ahora deberían adaptarse al entorno digital. Si bien algunas corrientes académicas creen que las normativas sobre derechos de autor son suficiente flexibles, a través de la interpretación, para abordar las nuevas tecnologías,

⁹ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador que ha sido modificada en la Directiva 2009/24.

otra parte de la doctrina está convencida que esas reglas fueron creadas para un mundo físico, de bienes tangibles, que ha sido superado por el mundo digital y que cualquier cambio de la normativa debe hacerse respetando el procedimiento legislativo. Al analizar la ley de derechos de autor de la UE, nada está claro en materia de agotamiento digital y hay espacio para interpretaciones divergentes. La digitalización del tejido económico y de la comercialización de los productos plantea, entre otros que analizaré más adelante, un desafío para la aplicación del principio de agotamiento que a partir de ahora se aplicaba al derecho de distribución, pero no al derecho de reproducción.

Podemos resumir las aplicaciones del principio de agotamiento a tres casos en concreto:

- Casos tradicionales: son los casos en los que la transferencia de la copia física de una obra protegida por derechos de autor no implica el derecho de reproducción. Por ejemplo, si se vendió o prestó un libro en papel, normalmente no implicaría el derecho de reproducción porque uno no tiene que reproducir un libro para usarlo para su propósito principal. Lo mismo ocurre con la tecnología más avanzada, como un DVD. En estas situaciones, para determinar si se aplica la doctrina de la primera venta, la investigación generalmente debe centrarse en la relación contractual entre el cedente y el cesionario.

- Transferencia de propiedad tangible / intangible: cuando la reproducción es necesaria para el uso concomitante de la tecnología. El ejemplo clásico es el software, porque el usuario no solo necesita el medio físico de expresión (por ejemplo, un disco) sino que también debe copiar la obra intangible del software a otro medio (por ejemplo, un disco duro o la memoria RAM de su ordenador). En consecuencia, las transferencias de software implican al menos dos derechos separados: (1) distribución y (2) reproducción, para la cual puede resultar controvertida la aplicación del principio de agotamiento.

- Transferencia de propiedad únicamente intangible: este escenario surge cuando hay múltiples obras con derechos de autor en un dispositivo, pero no resulta necesario

transferir la copia física de cada obra con derechos de autor. Este paradigma está ejemplificado por el Kindle y el iPod. En teoría, la primera venta no debería aplicarse a una obra individual contenida en uno de estos dispositivos. Algunos defensores, sin embargo, argumentan que la defensa del principio de agotamiento se aplica a todas las copias, sin importar la forma. Tales argumentos ignoran por completo el hecho de que es el derecho de reproducción, no simplemente el derecho de distribución, aquel implicado en la transferencia de la propiedad intangible.

Una pregunta interesante es si la venta del propio Kindle que contiene material descargado legalmente estaría sujeta a la doctrina de la primera venta. En este escenario, el derecho de un usuario a vender un Kindle puede estar limitado debido a la capacidad del propietario de los derechos de autor de limitar el derecho de reproducción sobre su obra en licencia.

Con el fin de ser aplicable en la UE, según la doctrina¹⁰, el principio de agotamiento debe cumplir varias condiciones imprescindibles:

- Que el bien haya sido introducido en el mercado de forma legal
- Se requiere el consentimiento del legítimo titular. Según la decisión del TJUE sobre el asunto *Levi Strauss v. & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others* (2001)¹¹, se considera válido el consentimiento tácito, aunque debe ser demostrado de forma inequívoca.
- Se requiere una remuneración razonable a cambio de la primera puesta a disposición para que se pueda aplicar el art. 4.2 de la Directiva 2009/24 que se refiere al término “venta”.

¹⁰ A tal propósito se pronuncian BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012), CASTRO GARCÍA (2009) y RUBÍ PUIG (2015).

¹¹ Sentencia de 20 de noviembre de 2001, *Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others*, C-416/99, EU:C:2001:617

En la Unión Europea, se utiliza a menudo la expresión “agotamiento regional” que significa que los derechos de propiedad intelectual se consideran agotados para el territorio del EEE cuando el producto ha sido comercializado en cualquiera de los Estados miembros del EEE.

2.2. Análisis del marco jurídico

Antes de entrar en detalle y analizar la normativa, MINERO ALEJANDRE (2018) señala que a nivel internacional no existe una regulación expresa sobre la regla del agotamiento del derecho de distribución en el ámbito de la propiedad intelectual y en un entorno digital, dejando al legislador nacional la posibilidad de establecer cómo se aplica la regla del agotamiento dentro de su territorio; a nivel europeo es verdad que existen varias directivas que intentan regular el tema, aunque existen contradicciones concretas en los diferentes textos legislativos.

La tecnología ha comenzado a cambiar drásticamente el entorno en el que opera el principio de agotamiento y el TJUE ha tenido que reinterpretar la normativa existente y adaptarse a los cambios que conlleva la nueva realidad digital. El desarrollo de redes informáticas generalizadas como Internet ha hecho que cada vez sea más común que las obras protegidas por derechos de autor no se difundan mediante la distribución de copias físicas, sino por transmisiones transitorias sobre redes digitales, que los usuarios finales ven u oyen, pero no retienen. En 2001, la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. Informó al Congreso sobre el impacto del comercio electrónico y medidas tecnológicas de protección en la doctrina de la primera venta. El informe concluyó en gran medida que era demasiado pronto para decir cuáles eran los efectos del comercio electrónico en la jurisprudencia y, en lugar de recomendar una respuesta legislativa a los desarrollos tecnológicos, se adoptó un “wait and see approach”. En Europa, con respecto al principio de agotamiento aplicado a los programas de ordenador se han adoptado diferentes normativas.

A nivel internacional se ha intentado regularizar el concepto de derechos de autor y el principio de agotamiento a través de:

- El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, según su artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC, los signatarios tienen libertad para regular la cuestión del agotamiento.
- El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)¹² y Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)¹³ de 1996; en los respectivos artículos 6.2 y artículo 8 establecen que nada en el Tratado afectará la libertad de las Partes Contratantes para determinar las condiciones bajo las cuales el agotamiento del derecho en el párrafo (1) se aplica después de la primera venta u otra transferencia de propiedad de la original o copia de la obra con el consentimiento del autor.

Los dos tratados se conocen como Tratados de Internet y responden a la exigencia de los países miembros de adaptar las legislaciones nacionales a la nueva realidad digital y a las cuestiones planteadas por Internet y su capacidad de darnos acceso a una red mundial de contenidos¹⁴. La relevancia de estos tratados reside en el hecho de que juntos representan un importante acontecimiento en la modernización del sistema internacional de derecho de autor y derechos conexos y sobre todo han permitido la transición del sistema a la era digital.

El Tratado de la OMPI sobre derecho de autor complementa el Convenio de Berna¹⁵ incluyendo en el ámbito de protección:

- los programas de ordenador «cualquier sea su modo o forma de expresión» (art. 4

¹² WIPO Copyright Treaty (WCT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, en vigor desde el 6 de marzo de 2002.

¹³ WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, en vigor desde el 10 de mayo de 2002.

¹⁴ Así lo explica también: RÍOS, W.R. “El derecho de autor en la protección jurídica de los programas de ordenador - soporte lógico (software) y los bancos o bases de datos”. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2002, núm. 5, 4.

¹⁵ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, adoptado en 1886.

del Tratado¹⁶ que se interpreta en conjunto con el art. 2 del Convenio de Berna¹⁷ y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC);

- las compilaciones de datos u otros materiales (por primera vez se mencionan las bases de datos), en cualquier forma, que por razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, ergo, protegidas por el derecho de autor.

El Tratado especifica que los países miembros gozan de amplia flexibilidad para fijar excepciones o limitaciones a los derechos en el entorno digital, siempre que tales limitaciones o excepciones no atenten a la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular de los derechos.

A parte, el Tratado también vincula las Partes Contratantes a adoptar, de conformidad con su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar su aplicación.

En particular será necesario que todos los países puedan garantizar la observancia de las disposiciones del Tratado, así como puedan adoptar de forma ágil medidas eficaces contra los actos de infracción de los derechos acordados en el Tratado.

El Tratado enuncia tres principios básicos en materia de protección de los derechos de autor:

- Trato nacional: las obras originarias de uno de los Estados Contratantes deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados Contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales, sin preferencias;
- Principio de la protección “automática”. El goce y el ejercicio de los derechos contemplados en el Tratado no estará subordinado a ninguna formalidad.
- Principio de la independencia de la protección. La protección es independiente

¹⁶ Según el art. 2 del Convenio de Berna, los programas de ordenador, «cualquiera que sea su modo o forma de expresión», se protegen como las obras literarias.

¹⁷ El art. 2 del Convenio de Berna enumera todas las obras protegidas por el derecho de autor.

de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Con respecto al agotamiento de los derechos de autor, los arts. 6, 7 y 8¹⁸ regulan la distribución, el alquiler y la puesta a disposición de la obra objeto de protección¹⁹. El Tratado prevé también que cada estado miembro decida dentro de su territorio si aplicar la normativa nacional, comunitaria o internacional conveniente para que el derecho se vea agotado. Según PLANA PERILLÁN (2016), una de las causas de no tener una clara regulación en materia es directa consecuencia de la amplia libertad que los Tratados conceden a los Estados Miembros a la hora de aplicar el principio de agotamiento²⁰.

Entre el 1991 y el 2009, a nivel europeo se han adoptado varias Directivas relativas a la protección de los derechos de autor y conexos (BARRAGÁN MÉNDEZ, 2012):

- Directiva 91/250²¹, que en su art 1.1 establece que: «Con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 5,

¹⁸ Según el art. 6 las disposiciones del Tratado no afectarán en ninguna forma la facultad de las Partes Contratantes de determinar si y en qué circunstancias se aplicará el agotamiento del derecho «después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor». La norma también declara expresamente que la expresión “copias” y “originales y copias” se refieren exclusivamente a las copias fijadas en soportes tangibles; una de las diferentes disposiciones que dejan a los jueces del *Bundesgerichtshof* sin saber cómo interpretar la compraventa o licencia de programas de ordenador que no se han cedido a través de un soporte físico.

El art. 7 del Tratado regula el derecho de alquiler, confirmando que los autores de programas de ordenador «gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras».

El art. 8 declara que los autores de la obra protegida por derecho de autor obras literarias y artísticas corresponde el derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación o puesta a disposición al público de sus obras.

¹⁹ Importante es el artículo 6 del Tratado según el cual el término “copias” se refiere exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles.

²⁰ PLANA PERILLÁN, J. «El agotamiento del derecho de distribución y su aplicación en un entorno digital». *Revista chilena de derecho y tecnología*. 2016, vol. 5, núm. 2, 16.

²¹ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas

reconocerán el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y demás objetos mencionados en el artículo 2.1²²» .

- Directiva 93/83²³ que en su art. 2 señala que: «[...] los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor», de manera que no se permite el agotamiento del derecho de comunicación de la obra.
- Directiva 96/9²⁴ que regula la protección jurídica de las bases de datos; en su considerando 33 nos indica que excluye la aplicación del principio de agotamiento a las bases de datos, aunque estas fueran recopiladas en un soporte tangible como CD-ROM o DVD con el consentimiento del titular de los derechos.
- Directiva 2001/29, elaborada teniendo en cuenta la necesidad de adaptar las normativas existentes en materia de derechos de autor y derechos afines a las nuevas realidades socioeconómicas que han surgido como consecuencia de la digitalización y de la introducción de la tecnología en el tejido económico y social de los países

de ordenador.

²² El art. 2.1 de la Directiva 92/100/CEE dispone que: «El derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo corresponderá:

- al autor, respecto del original y de las copias de sus obras,
 - al artista intérprete o ejecutante, respecto de las fijaciones de sus actuaciones,
 - al productor de fonogramas, respecto de sus fonogramas y
 - al productor de la primera fijación de una película respecto del original y de las copias de sus películas.
- A efectos de la presente Directiva se entenderá por «película» la obra cinematográfica o audiovisual o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido».

²³ Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

²⁴ 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

desarrollados. Sus Considerandos (28) y (29)²⁵ establecen las reglas sobre el agotamiento del derecho en el ámbito europeo. En particular se aclara que, entre los derechos de autor protegidos a través de la Directiva, se «incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible». También se establece que «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». Sobre la cuestión de obras intangibles o servicios en línea, la Directiva expresa que en estos casos no se aplica la regla del agotamiento y que cada servicio en línea es, de hecho, sujeto a la autorización del titular «cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor». Cabe decir que el debate jurídico que rodea la sentencia UsedSoft y el criterio adoptado por el TJUE, no existiría si no fuera por la existencia de los Considerando (28) y (29) que exigen claramente la presencia de un soporte material para la aplicación del principio de agotamiento; principio que ya existía con anterioridad en el art. 6 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor del 1996 y que la misma Directiva 2001/29 transpone en el ordenamiento europeo.

- Directiva 2009/24, que en su art. 4.2 reproduce cuanto establecido en el art. 4 de la Directiva 91/250.

La Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, tal como señala su Considerando 1, deroga la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, y establece que a los programas de ordenador se aplica la misma protección jurídica prevista para las obras literarias tal como se define en el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (art.1.1).

La protección prevista en la Directiva, según los párrafos 2 y 3 del art.1, se aplica:

²⁵ El Considerando (29) recupera el Considerando (31) de la Directiva 96/9 sobre la protección jurídica de las bases de datos.

- al material preparatorio;
- a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base un programa de ordenador o algunos de estos elementos no estarán cubiertos por esta protección;
- cuando un programa de ordenador sea original, es decir, cuando sea una creación intelectual propia de su autor.

En su Considerando 7 se define que en el concepto de programa de ordenador se incluyen programas en cualquier forma, incluso los que están incorporado en el hardware y el material preparatorio.

Según el Considerando 13, también analizado a la luz del asunto en cuestión no se podrá impedir nunca la reproducción del programa de ordenador siempre y cuando sea técnicamente necesaria para su utilización por parte del legítimo adquirente; de esta forma, no se podrán prohibir por contrato tampoco los actos de carga, desarrollo y corrección de errores de una copia del programa que ha sido adquirido legalmente. La última parte del Considerando se refiere a las posibles cláusulas contractuales específicas (presentes en el contrato de licencia emitido por Oracle International Corp. y por las que el tribunal de primera instancia decidió ordenar a UsedSoft el cese inmediato de la comercialización de segunda mano de las licencias Oracle²⁶) que pueden prohibir o legitimar la ejecución de «cualquier otro acto necesario a la utilización de la copia de un programa, de conformidad con su finalidad prevista, por un adquirente legítimo de dicha copia».

²⁶ Sentencia del Landgericht de Múnich I de 15 de marzo de 2007, 7 O 7061/06. El tribunal de primera instancia realiza dos consideraciones fundamentales para tomar su decisión:

- la primera se refiere a la necesaria e imprescindible existencia de un soporte físico (CD, DVD por ejemplo) en el que se contenga una copia del software distribuido por el autor del programa de ordenador para poder entender agotado con esa primera venta el derecho de distribución que corresponde a su autor;
- el Landgericht entiende por adquirente legítimo a la persona que cuente con el consentimiento del titular de los derechos de autor sobre el programa de ordenador para llevar a cabo el uso de éste que dicha persona pretenda realizar.

La Directiva 2009/24 tiene una relevancia primaria en la pronuncia de la sentencia UsedSoft y de la futura jurisprudencia por la interpretación que el TJUE realiza de sus artículos 4 y 5.

MINERO ALEJANDRE (2012) quiere remarcar cómo el órgano legislativo, ya en esos años cuando se podía vislumbrar el futuro éxito de la explotación on-line, no ha tenido en cuenta las características actuales de un mercado cada vez más enfocado a la copia digital del producto en vez que en la copia física y cómo esta falta de consideración se ha traducido en una falta de regulación²⁷, en la Directiva, sobre el comercio on-line de los programas de ordenador que ha dado lugar, después de unos cuantos años, al debate sobre la interpretación que el TJUE ha adoptado en el caso UsedSoft.

Con respecto a la legislación española, el art. 19 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia en su nueva redacción otorgada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, define como distribución todo acto por el cual se pone a disposición del público el original o las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2018) señala cómo la reforma de la Ley 23/2006 ha querido remarcar el carácter tangible de la obra objeto de la explotación para el ordenamiento jurídico español y este representa uno de los muchos ejemplos de contraste entre la sentencia UsedSoft y las legislaciones nacionales.

El autor (2018, p.84) añade también que la exigencia de la presencia de un soporte físico en el que se incorpora la obra, automáticamente excluye todas aquellas formas de explotación que no posibiliten la incorporación física de la obra a un soporte material, como por ejemplo «la exhibición pública de una estatua, la proyección en un cine de una obra audiovisual, el acceso a una base de datos, etc.».

²⁷ MINERO ALEJANDRE se refiere en concreto a la falta en el art 4.2 de la Directiva 200/24 de una distinción expresa entre copia material o inmaterial del programa de ordenador que al contrario está presente en la Directiva 2001/29.

El agotamiento del derecho de distribución está regulado en la normativa española, en el art. 19.2 de la LPI²⁸ según el cual el derecho de distribución queda agotado cuando el mismo titular (u otro con su consentimiento) realiza la primera venta u otra forma de trasmisión de la propiedad en la UE.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2018) define la teoría del agotamiento del derecho de distribución, en líneas generales, como la extinción del *ius prohibendi* que normalmente corresponde al titular de la obra y que le permite prohibir la distribución del original o copias distribuidas.

RUBÍ PUIG (2015) destaca, y comparto plenamente su reflexión, que, si no existiera el agotamiento del derecho de distribución, muchas actividades frecuentes –o cotidianas– implicarían en multitud de ocasiones una infracción de los derechos de autor.

Finalizando el análisis del marco normativo con respecto al principio de agotamiento, menciono como ejemplo de la trasposición de la Directiva a la normativa nacional, en este caso al derecho alemán y en particular los artículos 69c y 69d de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG)²⁹ de 9 de septiembre de 1965, en su versión modificada que proceden respectivamente a la transposición al Derecho interno de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2009/24.

El art. 69c UrhG establece los actos reservados exclusivamente al titular de los derechos de autor³⁰ y en su apartado 3 se regula el agotamiento del derecho de

²⁸ Tras haber sido modificado el apartado segundo del art. 19 de la LPI por la reforma introducida por la Ley 23/2006, de 7 de julio.

²⁹ Ley sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor.

³⁰ El titular del derecho tiene el derecho exclusivo de realizar o permitir los siguientes actos:

1. la reproducción permanente o temporal, total o parcial, de un programa informático por cualquier medio y en cualquier forma. Si cargar, mostrar, ejecutar, transferir o guardar el programa de computadora requiere reproducción, estas acciones requieren el consentimiento del titular de los derechos de autor;

distribución después de la primera venta: si una copia de un programa informático se vende en el territorio de la Unión Europea u otro signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con el consentimiento del titular del derecho, el derecho de distribución de esta copia se agota con la excepción del derecho de alquiler. El art. 69d traspone al ordenamiento alemán el art. 5.1 de la Directiva 2009/24 según los cuales la reproducción, ejecución, creación de una copia de seguridad, traducción u otras reelaboraciones de un programa informático no requieren el consentimiento del titular de los derechos si son necesarias para el uso previsto del programa informático, incluida la corrección de errores por cualquier persona autorizada a utilizar una copia del programa.

2. la traducción, edición, ordenación y otras reelaboraciones de un programa informático, así como la reproducción de los resultados obtenidos. Los derechos de quienes editan el programa no se ven afectados;

3. Cualquier forma de distribución del original de un programa informático o de copias, incluido el alquiler. Si una copia de un programa informático se vende en forma de venta en el territorio de la Unión Europea u otro signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con el consentimiento del titular del derecho, el derecho de distribución de esta copia se agota con la excepción del derecho de alquiler;

4. la comunicación por cable o inalámbrica para el público de un programa informático, incluida su puesta a disposición del público de tal manera que esté disponible para los miembros del público desde lugares y en el momento que elijan.

3. La posición del TJUE en materia de reventa de software

3.1. El caso UsedSoft contra Oracle

Puede sorprender que desde la adopción de la Directiva 91/250, el TJUE haya esperado casi veinte años antes de pronunciarse con respecto a la protección jurídica de los programas de ordenador³¹.

La sentencia en cuestión resulta ser “reveladora” según MINERO ALEJANDRE (2012) y refleja el conocimiento que el TJUE tiene sobre el mercado digital y su evolución en la economía actual.

Analicemos los hechos desde el principio.

Oracle International Corporation es una empresa multinacional estadounidense que desarrolla y comercializa programas de internet enfocados a tecnología de bases de datos, sistemas de ingeniería en la nube y productos de software empresarial mediante descargas de Internet.

A cambio del pago de una tarifa única, el cliente recibe un derecho no exclusivo, intransferible y permanente para usar el software en su dispositivo y para 24 usuarios más. De acuerdo con un contrato de mantenimiento independiente y adicional, los clientes también pueden descargar actualizaciones y arreglos automáticos para corregir posibles errores (patches), directamente del sitio web de Oracle.

³¹ MINERO ALEJANDRE, G. et al. 2012, 162. El autor en diferentes ocasiones y escritos critica la sentencia del TJUE y la define «la más controvertida de todas». Analizaré sus opiniones en el siguiente capítulo.

El acuerdo de licencia confiere un derecho de uso del programa que es indefinido, intrasmisible y para uso profesional³². Una vez otorgada la licencia, Oracle, en lugar de proporcionar una copia física del programa, guarda éste en un servidor del cliente de manera que se permite el acceso al mismo a un concreto número de usuarios (en este caso, 25) a través de la descarga de la copia en el disco duro de sus equipos informáticos.

UsedSoft es una empresa alemana que ofrece y comercializa software de segunda mano desarrollados por otras empresas. UsedSoft empezó a vender licencias Oracle usadas y vigentes a clientes que no tenían el programa de Oracle descargado y a clientes que ya disponían de ese programa de ordenador y que estaban interesados en añadir usuarios adicionales; en este caso, el programa tenía que ser descargado en la memoria principal de los dispositivos de trabajo de estos otros usuarios. Los nuevos clientes podían descargar el programa de Oracle directamente en su página web tras adquirir la licencia de segunda mano. El término vigente, así como indicado por UsedSoft se refiere a que el contrato independiente de mantenimiento y de actualizaciones entre el titular de la licencia original y Oracle todavía estaba en vigor.

Oracle, después de demandar a UsedSoft por comercializar su producto de “segunda mano”, obtuvo una orden judicial del Tribunal Regional de Múnich, el Landgericht de Múnich I, que impedía a UsedSoft llevar a cabo estas actividades³³. UsedSoft apeló al Bundesgerichtshof, Tribunal Supremo Federal de Alemania, que remitió una serie de

³² Los contratos de licencia de Oracle incluyen la cláusula denominada «Concesión de derechos», según la cual el adquirente, a través del pago por los servicios tendrá acceso a un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y limitado a sus operaciones profesionales.

³³ Sentencia del Landgericht de Múnich I de 15 de marzo de 2007, 7 O 7061/06. El tribunal

de primera instancia realiza dos consideraciones fundamentales para tomar su decisión:

- la primera se refiere a la necesaria e imprescindible existencia de un soporte físico (CD, DVD por ejemplo) en el que se distribuya la obra con autorización del autor del programa de ordenador para poder que pueda hablarse de agotamiento del derecho de distribución con esa primera venta;
- el Landgericht considera como adquirente legítimo a la persona que ha adquirido derechos de autor sobre el programa de ordenador con el consentimiento del titular de la obra.

cuestiones al TJCE sobre la interpretación de la Directiva 2009/24 / CE sobre la protección jurídica de programas informáticos (que codifica la Directiva 91/250 / CEE).

El Tribunal Federal de Alemania pregunta al TJCE si:

- 1) - ¿Es “adquirente legítimo” en el sentido del artículo 5.1 de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?

El Tribunal Federal pregunta si el primer adquirente de la licencia de uso de Oracle es un adquirente legal según lo pactado en el artículo 5.1, de modo que podría aplicarse el principio de agotamiento del derecho de distribución según el artículo 4.2 para ejecutar el programa en sus propios sistemas.

- 2) ¿Puede el tipo de licencia en cuestión, con descarga en Internet del software, considerarse equivalente a las tradicionales compraventas de soportes físicos de programas de ordenador u otros bienes tangibles?

La cuestión se plantea para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie a nivel europeo sobre la posible equiparación de la compraventa de copias físicas a la compraventa de software on-line, con descarga en la memoria del dispositivo que ejecutará el programa.

- 3) En caso de resultar positivas las cuestiones primera y segunda y, como consecuencia, establecer que el titular de los derechos de autor no puede oponerse a la reventa de una copia de software cuyo derecho de distribución se agotó con su primera venta, ¿Podemos considerar legítimo el segundo adquirente de esa copia (y cualquier adquirente posterior) a los efectos del artículo 5.1 de la Directiva 2009/24³⁴ que podría descargar

³⁴ En particular el Bundesgerichtshof se refiere a la interpretación del art. 5.1 de la citada Directiva según el cual el adquirente legítimo no necesitará de la autorización del autor del programa para la reproducción y la transformación del programa de ordenador «cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del software con arreglo a su finalidad propuesta».

esa copia del sitio web del titular de los derechos de autor y copiarla según sea necesario para usarla en sus propios sistemas?

Teniendo en cuenta que, según la sentencia, «la descarga de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman un todo indivisible³⁵» que implica “la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa informático en cuestión³⁶”, debido a que «el cliente obtiene el derecho de utilizar dicha copia por una duración ilimitada a cambio del pago de un precio» y además, esta trasferencia «constituye una primera venta [...] de una copia de un programa, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24», el TJUE acepta la demanda de UsedSoft y confirma la aplicación del agotamiento del derecho de distribución sobre obras intangibles, marcando un antes y un después en la jurisprudencia europea en tema de protección jurídica de software.

La STJCE deja claro en varios puntos que el concepto de venta que se aplicó a los acuerdos de licencia entre Oracle y los primeros adquirentes es el resultado de que Oracle otorga la licencia por un período ilimitado a una tarifa diseñada para obtener el valor económico de la copia del software, y no por sus servicios de uso y mantenimiento.

Es posible que el juicio hubiese sido diferente y los acuerdos de licencia de Oracle no hubiesen constituido una venta si Oracle hubiera otorgado licencias por tiempo limitado con una tarifa mínima reiterada.

Con la decisión de Oracle, el Tribunal Europeo afirmó que el principio de agotamiento del derecho de distribución se aplica no solo cuando el titular de los derechos de autor comercializa copias de su software a través de un soporte material (CD-ROM o DVD) sino también cuando los distribuye por medio de descargas desde su sitio web.

³⁵ Sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C-128/11, EU:C:2012:407, apartado 44.

³⁶ Sentencia UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., *et al*, apartado 46.

El Tribunal declaró que «un autor de software no puede oponerse a la reventa de su» licencia usada que permita el uso de sus programas descargados de Internet.

El derecho exclusivo de distribución de una copia de un programa informático cubierto por dicha licencia es agotado en su primera venta.

La Corte no deja lugar a dudas sobre este punto. Según la Corte, el agotamiento sólo se aplica, por tanto, cuando se realiza una venta (o transferencia de propiedad). Sin venta, no se agota el derecho de distribución. Considerando que en derecho europeo falta una definición explícita de venta, la Corte se sintió libre de dar su propia interpretación independientemente de esta noción. Según la Corte, una venta es un acuerdo por el cual una persona, a cambio de un pago, transfiere a otra persona sus derechos de propiedad sobre un bien material o intangible que le pertenezca.

Según la Corte, otorgar una licencia por un período de tiempo ilimitado equivale a dicha transferencia de propiedad. No tiene relevancia si la transferencia se realiza mediante un soporte tangible o intangible sobre el hecho de que hay una transferencia de propiedad.

3.2. Algunas observaciones sobre la decisión del TJUE

El TJUE a través de su sentencia afirma tres aspectos fundamentales con respecto al principio de agotamiento de programas de ordenador:

1) que el derecho de distribución se agota tanto en presencia de las copias fijadas en un medio tangible como en caso de que el programa se transfiera de forma on-line; además, el agotamiento del derecho de distribución con respecto a una copia también tiene lugar en caso de licencia de usuario adjunta que puede ser transferida a un segundo adquirente en ausencia de la autorización del titular del derecho. De esta forma, el TJUE rechaza la tesis de Oracle según la cual la puesta a disposición de la copia en su página web representaría una comunicación al público. MINERO ALEJANDRE (2012) advierte que descartar la tesis de la calificación como comunicación al público de las copias on-line asegura al TJUE la posibilidad de no considerar tampoco comunicación al público la descarga realizada por el segundo y

sucesivos adquirentes. El mismo autor señala la expresión en el párrafo 51 de la sentencia «[...] Aun suponiendo que la relación contractual controvertida en el litigio principal o un aspecto de la misma pudieran estar comprendidos también en el concepto de comunicación al público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, seguirá siendo cierto que la primera venta [...] de una copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva de programas de ordenador, da lugar al agotamiento del derecho de distribución de la copia [...]» que el TJUE utiliza para mover el epicentro de la discusión que pasa de ser la existencia o menos del soporte físico a la efectiva transferencia de los derechos a través de la licencia de uso.

2) en segundo lugar, el TJUE aclara sobre la cuestión de la copia de seguridad. Según la Corte, el artículo 5.2 de la Directiva 91/250 permite realizar una copia de seguridad cuando dicha copia es necesaria para el uso del programa, aunque en el artículo citado se añade también que la copia sólo puede estar sujeta a uso, pero no a reventa.

3) En tercer lugar, el TJUE señala que no interpretar el término “venta” en el sentido amplio de la expresión, incluyendo las posibles “licencias enmascaradas” pondría en peligros los derechos de libre circulación, por ejemplo y generaría un monopolio solo por «calificar el contrato de “licencia” en lugar de “venta” para soslayar la regla del agotamiento».

LEISTNER Y ANTOINE (2018) con respecto a la equiparación de licencia de uso y venta en el mercado de software, hacen una reflexión específica que pone en duda las consideraciones del TJUE. En particular el concepto de venta incluye el concepto de propiedad y afirmando que la licencia de uso corresponde a una venta en este caso, el TJUE está implícitamente afirmando que, a través de la licencia de uso, se transfieren no solo algunos derechos de autor sobre la obra, sino la propiedad de la copia en sí y esta equiparación puede ser peligrosa si consideramos que el concepto de propiedad difiere ampliamente entre los Estados Miembros.

Resumiendo la decisión sobre el caso, la jurisprudencia del TJUE confirma que los soportes originales y las licencias de usuario ilimitadas a cambio de un precio que satisface el precio de venta de los programas informáticos, pueden estar sujetas a

reventa, siempre y cuando la licencia de uso se transfiera en bloque y de forma indivisible (el segundo licenciatario debería adquirir la licencia de uso para 25 usuarios en total) y con la obligación para el primer licenciatario de hacer inutilizable su obra en caso de que decida revenderla³⁷.

Este último punto es uno de los más criticados en la doctrina³⁸ ya que implantar medidas de control de acceso o inutilización de la copia del programa da lugar a inmensas dificultades prácticas para la industria del software, además considerando que estas prácticas no tienen fundamento en la normativa de propiedad intelectual europea y resultan ilícitas³⁹. Mientras que el Tribunal Federal Alemán aplica muy estrictamente normas de prueba derivadas de las normas nacionales de procedimiento civil, el TJUE parece exigir que los propios productores de software sean responsables de establecer las medidas de protección técnica intrínsecas al producto para verificar si la copia del primer adquirente de hecho fue inutilizada después de su cesión⁴⁰.

Por otro lado, se critica también la libre interpretación del TJUE que se apodera no solo de la posibilidad de modificar la letra del texto legislativo sino también de contradecirla⁴¹. Aquí también parte de la doctrina critica esta auto concesión de facultades legislativas por parte del TJUE ya que, a pesar de que las Directivas vigentes parecen carecer de definiciones y disposiciones claras, coherentes y ciertas

³⁷ Sentencia UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., *et al*, apartado 70 y ss.

³⁸ Véase MINERO ALEJANDRE (2012, p. 171); LEISTNER, M. y ANTOINE, L. «Exhaustion and Second-Hand Digital Goods/Contents», en: HEATH, KAMPERMAN, SANDERS, MOERLAND (eds.), *Intellectual Property Rights as Obstacles to Legitimate Trade?*, 2018, 7; HABERSTUMPF, *Der Handel mit gebrauchter Software im harmonisierten Urheberrecht*, 2012, 561-570.

³⁹ MINERO ALEJANDRE, G. et al. 2012, p.175. El autor considera “alarmante” que el TJUE proponga este tipo de solución que resultan exceder el perímetro de los derechos de autor establecidos.

⁴⁰ Sentencia UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., *et al*, apartado 79.

⁴¹ La falta de los términos material o inmaterial en la Directiva del software es interpretada por parte del TJUE como la voluntad del legislador de aplicar el principio de agotamiento en ambos casos, cuando en la Directiva 29/2001 hay una clara referencia de la necesaria presencia del soporte físico para aplicar el principio de agotamiento.

en materia, su modificación o actualización debe hacerse respetando el *iter legislativo* establecido en seno a la UE y no a través de sentencias de libre interpretación.

Considerando las lógicas de fondo según las cuales el TJUE considera el derecho de distribución agotado, la motivación económica y la duración ilimitada de la licencia, la doctrina se ha expresado, también en este caso, presentando varios reproches a la interpretación del Tribunal.

Con respecto al primer punto, la argumentación según la cual existe principio de agotamiento siempre y cuando el propietario de los derechos exija una remuneración que corresponda al valor económico de la obra en sí⁴², no resulta en ninguna norma europea o internacional y, además, como comenta también TORREMANS (2014), es muy fácil de ser esquivada: bastaría con exigir un pago inferior por la licencia de uso en cuestión⁴³. La Corte había tomado una decisión similar en otros asuntos, entre los cuales el caso Murphy⁴⁴ (antes de UsedSoft) y el caso Stichting Brein contra Ziggo⁴⁵ (post-UsedSoft), afirmando que el objetivo principal de la protección otorgada por la Directiva 2001/29 es la posibilidad por el titular de los derechos de recibir una remuneración adecuada por la comercialización de su obra.

Acerca del segundo punto, el TJUE dedica más de 40 apartados de su sentencia en explicar por qué la licencia de Oracle con el primer adquirente se considera a la par de una venta, deteniéndose en la duración de la licencia de uso y su carácter ilimitado. Una vez más, la doctrina saca a la luz la desactualización del TJUE con referencia al mercado actual de los programas de software ya que una de las

⁴² Sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C-128/11, EU:C:2012:407, apartado 45.

⁴³ TORREMANS, P.L.C. «The Future Implications of the Usedsoft Decision», School of Law, University of Nottingham, 2013, p.6. En este punto el autor se detiene en explicar porque la sentencia de UsedSoft no se aplica al negocio de la música digital en plataformas como iTunes.

⁴⁴ Sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League v. Murphy, C-403/08, EU:C:2011:631

⁴⁵ Sentencia de 14 de junio de 2017, Stichting Brein v. Ziggo, C-610/15, EU:C:2017:456, apartado 22.

características claves de estos productos es su naturaleza perecedera y transitoria. LEISTNER Y ANTOINE (2018) recuerda que tal requisito no está definido en la normativa europea y MINERO ALEJANDRE (2012) destaca como en el momento en que un software sale al mercado, ya se esté preparando una nueva versión o actualización enfatizando la dificultad práctica de hacer uso de un mismo programa (tal y como se ha adquirido en su versión originaria) una vez transcurrido un cierto plazo de tiempo; es decir, aunque la licencia tenga carácter ilimitado, la naturaleza intrínseca del software permite su utilización por un tiempo determinado. En este punto, TORREMANS (2014) indica que el TJUE ha utilizado la duración de contrato de licencia como estrategema para no aplicar el tema del agotamiento y así seguir defendiendo el principio de libre circulación que, según el autor, representa el contexto dentro del cual el TJUE ha elaborado la sentencia.

El contrato complementario de mantenimiento del software también ha sido objeto de crítica ya que, en la sentencia, el TJUE deja claro que el agotamiento del derecho se extiende no solo a la copia original que ha sido descargada por parte del primer adquirente sino también a la copia actualizada, descargada por el segundo adquirente si en el primer contrato de licencia se hacía referencia a un contrato de mantenimiento. Como resultado, la última versión del software descargada por el segundo adquirente está cubierta por la “venta” o transferencia original entre la empresa productora y el primer adquirente. MINERO ALEJANDRE (2012) y LEISTNER Y ANTOINE (2018) advierten que habilitando el segundo adquirente a la obtención de todas las actualizaciones y *patches* futuros, e incluso al uso del programa con todas sus nuevas funcionalidades, requeriría transferir los acuerdos de mantenimiento por separado, ya que, al contrario que el acuerdo de licencia, estos no se transfieren automáticamente. Esta situación generaría más incertidumbres e incoherencias en el mundo de los productores de softwares.

En los siguientes apartados analizaré los diferentes criterios de interpretación que se utilizan a nivel judicial para solucionar las controversias. Estos criterios son seguidos

también por el TJUE aunque por su posición específica respecto a los tribunales nacionales ordinarios, su relevancia concreta es en cierta medida cuestionada⁴⁶.

3.2.1 Interpretación restrictiva y gramatical del principio de agotamiento

El primerio criterio de interpretación se basa en la transcripción literal de las palabras utilizadas en los textos legislativos. En el derecho romano se generó la expresión “*In Claris non fit interpretatio*” que significa que no hace falta interpretar lo que está claro, es decir si el texto legislativo está redactado de forma clara y coherente simplemente se tendrán que aplicar sus disposiciones.

He podido comentar anteriormente como el debate doctrinal que se ha generado alrededor de la sentencia del TJUE en el caso UsedSoft se debe a una falta de claridad en la normativa europea, en particular en la Directiva 2001/29 y en la Directiva 2009/24 donde se regulan varios conceptos que necesitan ser completados a través de la interpretación.

En los siguientes apartados aplicaré la interpretación gramatical a algunos conceptos que se repiten en el texto de las dos Directivas para analizar si los resultados son eficientes a la hora de ser utilizados en sede jurisprudencial para solucionar la controversia en cuestión.

3.2.1.1. El principio de agotamiento y el objeto

Los artículos 4.2 de la Directiva 2009/24 y de la Directiva 2001/29 presentan el concepto de principio de agotamiento y cómo este está estrechamente vinculado al derecho de distribución.

Desde mi análisis, aplicando la interpretación gramatical a los artículos mencionados, el TJUE no tendría razón de “derogar” el contenido de la Directiva 2001/29 a la luz de la definición de la Directiva 2009/24 como *lex specialis* ya que en ambas Directivas no solo no hay contradicciones, sino que hay complementación ya que en la Directiva

⁴⁶ P. BRÄUTIGAM, «Second-hand software in Europe, Thoughts on the three questions of the German Federal Court of Justice referred to the Court of Justice of the European Union». *CRi*. 2012, núm.1, 2; esta fuente también ha sido mencionada por el Abogado General Bot en el texto de la sentencia.

2001/29 se añade que el derecho de distribución se agota en la primera venta «u otra transferencia de propiedad», ampliando así el radio de aplicación del principio de agotamiento.

Es verdad que las dos Directivas, como ya comenté hablando del caso UsedSoft, se contradicen a la hora de referirse a la obra objeto de venta u otras transferencias; mientras que en la Directiva 2009/24, no se especifica el carácter material o inmaterial del producto, la Directiva 2001/29 se refiere implícitamente «al objeto» material, físico, tangible donde se incorpora el programa tal y como se regula en el Tratado de la OMPI. Estas diferencias literales, obstaculizan la aplicación de la interpretación gramatical que no puede ser tenida en consideración por el TJUE a la hora de solucionar la controversia.

3.2.1.2. El concepto de venta

Cabe decir que, a pesar de que en ambas Directivas se afirme que el principio de agotamiento se celebra en el momento de la primera venta u otros tipos de transferencia de propiedad, no hay una definición de venta que pueda ser aplicada a nivel europeo; no solo no la encontramos en los textos legislativos en cuestión, sino que tampoco se presenta en otras normas de la UE. También en este caso, el TJUE tendrá que utilizar otros criterios de interpretación para lograr una definición.

3.2.1.3. El derecho de distribución

Desde mi punto de vista, también en este caso, las dos Directivas se complementan ya que el art 4.1 de la Directiva 2001/29 añade a las facultades exclusivas del autor el derecho de «prohibir» la distribución al público de la obra sin su autorización, aparte de regular tanto el derecho de distribuir la copia a través de alquiler (4.1.c de la Directiva 2009/24), como la posible distribución a través de la venta u otro medio (art. 4.1 de la Directiva 2001/29).

De todas formas, la aplicación de la interpretación gramatical para ayudar el TJUE a solucionar la controversia, resulta imposible considerando que ninguna de las dos Directivas define que se entiende por distribución.

3.2.1.4. El derecho de comunicación al público

Este derecho fue introducido por primera vez en el cuadro normativo europeo a partir del Tratado de la OMPI en su art. 8⁴⁷ y también se encuentra en el art. 3 de la Directiva 2001/29 aunque no viene considerado en la Directiva 2009/24.

Con relación a este derecho y al derecho de distribución, soy de la opinión que resultan poco claras las intenciones del legislador así que una interpretación gramatical no llevaría a resultados prácticos en caso de disputa: en primer lugar, el principio de agotamiento resulta directamente vinculado al derecho de distribución y no al derecho de comunicación al público y esta puede ser la razón por la que no se encuentra regulado en la más reciente Directiva 2009/24; en segundo lugar, considerando que no existe una definición de distribución, el mismo principio de agotamiento sigue resultando ambiguo a los ojos de los Tribunales que tienen que aplicar las normas de la Directivas.

3.2.1.5. El adquirente legítimo

No caben dudas que en las dos Directivas el primer adquirente es un adquirente legítimo. La cuestión no parece ser igualmente clara con respecto al segundo adquirente que además necesita descargar una nueva copia del programa para poder utilizarlo así que tampoco en este caso resulta efectivo aplicar la interpretación gramatical ya que faltan normas claras y directas a regular la situación del segundo adquirente.

⁴⁷ Es derecho exclusivo del autor de la obra «autorizar 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».

3.2.1.6. Los actos necesarios para su utilización

Tampoco en este caso una interpretación gramatical supondría una solución eficaz para el TJUE ya que no se ofrece ninguna explicación para diferenciar e identificar los posibles propósitos previstos para la obra objeto de venta o transferencia.

3.2.1.7. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas

Según la interpretación gramatical, esta expresión resulta ser una excepción que se aplica solo en los casos en que el uso del software está regulado por un contrato entre las partes (tal y como se celebró entre Oracle y los primeros adquirentes). De esta forma, una prohibición expresa de no realizar una segunda venta entre el titular del derecho y el primer adquirente parecería no dar al segundo adquirente el derecho a utilizar el software, aun suponiendo la aplicación del principio de agotamiento, que se vería, en este caso, sin ningún efecto práctico ya que sería eludido.

Este caso resulta ser bastante emblemático, desde mi punto de vista, para demostrar como el TJUE, al no aplicar la letra de los pocos conceptos regulados en las disposiciones normativas, ha intentado regular, a través de la jurisprudencia, situaciones actuales de inmaterialidad y digitalización de la obra objeto de transferencia y de esta forma ha decidido adoptar la vía rápida de adaptación del marco jurídico a las concretas exigencias del mercado, a través de su sentencia.

3.2.2 Interpretación histórica

BRÄUTIGAM (2012) y GALIC (2014) mencionan este método de interpretación como posible opción para que el TJUE tome su decisión con respecto a los asuntos planteados por el Bundestag, en particular teniendo en cuenta el contexto anterior de las normas legislativas que pueda influir en su evolución y en su interpretación actual.

A pesar de que en los últimos 20 años se haya publicado una gran cantidad de materiales oficiales como Libros Verdes, Comunicaciones, Informes de la Comisión, Proyectos de Ley, Tratados Internacionales y las mismas Directivas con sus modificaciones, queda evidente cómo el legislador haya decidido no clarificar de

forma univoca cuestiones cruciales en tema de obras digitales y su comercialización y en mi opinión esto puede haber pasado por una razón específica: dejar que a través de la jurisprudencia y de las diferentes interpretaciones, el TJUE en este caso y los diferentes Tribunales estatales competentes puedan adaptar la normativa, que ha sido voluntariamente redactada de forma genérica, a la evolución de los productos digitales en el mercado contemporáneo.

Hay que considerar también que en 1991, cuando la UE empieza a armonizar su legislación con respecto a los derechos de autor a través de la Directiva 91/250 y en 1996, cuando se publica el Tratado de la OMPI, el método predominante de transferencia de una copia de software u otra obra digital (música, audiolibros, videojuegos, etc) era la descarga de éste en un soporte tangible como disco duro o CD-ROM, en 2001, año de la Directiva 2001/29, y en 2009, cuando se modifica el texto de la Directiva 91/250, el legislador ya podía percibir la importancia y la recurrencia de las descargas a través de internet de productos cuales música, libros, audiolibros, videojuegos y softwares y, en mi opinión, era su obligación considerar estos casos en los textos legislativos, dejando posiblemente una puerta abierta a los Tribunales para sus interpretaciones, pero marcando puntos fijos dentro de los cuales esas interpretaciones tenían que realizarse, por lo menos con respecto a la materialidad o inmaterialidad de la obra y así dejando sin espacio a la doctrina que sigue marcando la necesidad de que la copia sea tangible.

Esa misma parte de la doctrina, a través de la interpretación histórica, critica la decisión del TJUE de definir la Directiva 91/250 como *lex specialis* respecto a la Directiva 2001/29 considerando la antigüedad de las normas, sin tener en cuenta su siguiente modificación en la Directiva 2009/24.

Debido a esta falta de consideración del contexto contemporáneo y futuro por parte del legislador a la hora de aprobar las Directiva 2001/29 y la Directiva 2009/24, considero que aplicar la interpretación histórica para solucionar las dudas y contradicciones presentes en los textos legislativos, no parece ser demasiado convincente. Me parece correcto también añadir que, por otro lado y aunque parezca improbable, existe la posibilidad de que el legislador no se hubiera esperado este tipo

de comercio digital y sin soporte físico, y que, como consecuencia, la aplicación de la interpretación histórica resulta ser igualmente insatisfactoria y poco convincente.

Analizaré en el apartado 2.4 la relación entre las dos Directivas.

3.2.3 Interpretación sistemática y teleológica

De acuerdo con el principio de interpretación sistemática, las Directivas 2001/29 y 2009/24 debe interpretarse a la luz del derecho de la Unión Europea en un sentido más amplio, en particular considerando el derecho primario de la UE. Este principio de interpretación significa que las disposiciones deben interpretarse a la luz de todo el cuerpo legislativo pertinente y en el caso de las disposiciones de la Directiva 2009/24, estas deben explicarse siguiendo la Directiva 2001/29, los Tratados internacionales ratificados (en este caso, el Tratado de la OMPI), la jurisprudencia previa del TJUE y especialmente a la luz del Derecho primario de la UE, que incluye los Tratados constitutivos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La interpretación teleológica es de especial importancia también en el caso en cuestión, no solo porque se reconoce que el propósito de una disposición tiene prioridad sobre el sentido propio de las palabras sino también porque las otras formas de interpretación han conducido a resultados insatisfactorios y poco convencibles⁴⁸. En la UE se reconoció que la interpretación de una directiva no debe basarse únicamente en los objetivos de esa directiva específica, sino también sobre objetivos superiores de la UE, como la creación de un mercado interior propicio para la integración europea⁴⁹.

Estos dos principios de interpretación representan el enfoque adoptado por el TJUE con el fin de responder a las preguntas planteadas por el Tribunal Federal de Alemania. NICHOLSON (2013) señala cómo el uso de estas dos interpretaciones aplicadas de forma conjunta evidencia la intención del TJUE de crear un antecedente a través de la decisión del caso UsedSoft contra Oracle. Creo que no cabe duda con

⁴⁸ P. BRÄUTIGAM, et al, 2012, p.3.

⁴⁹ P. BRÄUTIGAM, et al, 2012, p.3.

respecto a la intención jurisprudencial del TJUE y de su propósito de que la sentencia sirva como ejemplo en caso similares. Analizaré en el apartado 3 de este capítulo como han reaccionado otros países a esta decisión, en particular Alemania y Estados Unidos donde se comenzó a desarrollar el principio de agotamiento.

3.2.4 La relación entre las Directivas 2001/29 y 2009/24: *lex generalis y specialis*

He podido comentar anteriormente, analizando la interpretación histórica, como parte de la doctrina critica la decisión del TJUE de definir la Directiva 91/250 como *lex specialis* respecto a la Directiva 2001/29 considerando la antigüedad de las normas, sin tener en cuenta su siguiente modificación en la Directiva 2009/24.

Otra parte de la doctrina, critica la interpretación ampliamente libre del TJUE considerando que la Directiva 2009/24 en sustancia no aporta más detalles al tema del agotamiento, ni con respecto a la inmaterialidad de algunas obras digitales y esta falta se justifica como la voluntad del legislador de no equiparar la copia inmaterial a la copia física de una obra protegida por derecho de autor.

En mi opinión, habría bastado utilizar la expresión «copia material o inmaterial» en el art. 4.2 de la Directiva 2009/24 en su versión actualizada para aniquilar estas críticas que tampoco tienen en cuenta el art. 2.2 de la Directiva 2001/29 que deja intactas y no afecta en modo alguno las disposiciones comunitarias relativas a los programas de ordenador. Describir la falta del legislador como voluntad de no incluir lo que se ha convertido en la forma más espontánea y común de comercialización digital me parece negacionista *a priori*, considerando la innovación y el desarrollo tecnológico que todos los intercambios digitales comportan para la sociedad y los individuos que la componen sin contar la sostenibilidad que se consigue al no tener que producir tantos soporte físicos (la mayoría conteniente plástico), como anteriormente, para productos que pueden ser comercializados de forma digital, sin desgaste para el ambiente y sin excesiva producción de residuos contaminantes.

3.3. La conducta “Post Usedsoft” en Alemania y en Estados Unidos

3.3.1 Las sentencias Susensoftware, SAP y Valve en Alemania

No es de extrañar que, en Alemania, en los últimos 20 años se haya generado mucha jurisprudencia y mucho debate sobre la legalidad del comercio de software usado, considerando que en el país existe buena cantidad de proveedores como UsedSoft y Susensoftware. No solo eso, ha habido jurisprudencia en Alemania con respecto a la reventa de videojuegos y contenido digital que no sea software después del juicio de UsedSoft; analizaré estos casos en el capítulo 3.

En este apartado me gustaría hacer luz sobre el impacto real del controvertido juicio de UsedSoft en Alemania, donde se originó la controversia y en Estados Unidos, donde se creó el concepto de agotamiento. El TJUE, con su sentencia en el caso UsedSoft, ha sido tan innovador y tan libre que se puede hablar de una época pre-UsedSoft y post-UsedSoft con respecto al mercado de los bienes digitales.

Después de que el Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof o BGH) recibió una respuesta por parte del TJUE sobre las tres cuestiones planteadas, dictó sentencia en el caso nacional entre Oracle y UsedSoft: el tribunal alemán cumplió con los criterios de agotamiento que el TJUE había establecido en su decisión y por lo tanto se concedió la apelación a UsedSoft con respecto a la sentencia del 2009 pronunciada contra la empresa que comercializa licencias usadas por el Tribunal Regional Superior de Munich (Oberlandgericht München). Sin embargo, el BGH dictó algunas instrucciones que establecen bajo qué circunstancias el derecho de distribución del titular del derecho será considerado agotado⁵⁰.

⁵⁰ 1) se asumirá que cuando el titular del derecho haya aceptado la descarga de una copia de el software también ha aceptado que el precio cobrado por el software le permite lograr una remuneración económica adecuada;

2) el titular del derecho ha otorgado al comprador original el derecho a utilizar la copia sin cualquier límite de tiempo (licencia perpetua);

3) las mejoras, actualizaciones y otros servicios adicionales como el contrato de mantenimiento están cubiertos en un contrato separado concluido entre el propietario de los derechos de autor y el primer comprador;

El caso de UsedSoft sirvió de guía para los tribunales alemanes en las controversias posteriores a la decisión, como en el caso disputado entre SAP y Susensoftware en el que la empresa que comercializa softwares de segunda mano de SAP y Microsoft, demanda a la empresa que produce los software originales, en este caso SAP por añadir en sus Términos y Condiciones una cláusula según la cual se permitía la reventa de los softwares originales únicamente con el consentimiento por escrito de SAP y otra cláusula en la que se establece la compra de licencias adicionales por terceras partes exclusivamente de SAP con el fin de poder utilizar el software de una forma más ampliada que no estaba prevista según el contrato original entre SAP y el primer adquirente.

Según Susensoftware estas cláusulas representan una violación de los principios de competencia (que infringen la §307 del Código Civil alemán, BGB) y al principio de agotamiento de los derechos de autor confirmado en la sentencia UsedSoft del TJUE. El Tribunal de Hamburgo, refiriéndose al caso UsedSoft, definió las dos cláusulas anticompetitivas e incompatibles con el principio de agotamiento, defendido a nivel europeo a través de la interpretación libre del TJUE. Cito esta controversia como un claro ejemplo de cómo los tribunales alemanes, en tema de reventa de software, han utilizado la jurisprudencia del TJUE y su interpretación en el caso UsedSoft como modelo a seguir.

Otro ejemplo que me gustaría resaltar para demostrar como las decisiones de los Tribunales locales pueden cambiar según el tipo de bien digital objeto de la transferencia se refiere a los casos que la asociación alemana de protección al consumidor ha empezado contra varias empresas de videojuegos. El BGH, ha confirmado tanto antes de la sentencia UsedSoft, con la decisión HalfLife2 del 2010, como después, en el caso VZBV contra Valve del 2014, que a pesar de reconocer la sentencia UsedSoft en tema de reventa de software, no se pueden aplicar las mismas

4) el primer comprador no podrá seguir utilizando su copia después de la venta a un segundo adquirente.

reglas hablando de videojuegos y cuentas en línea que permiten el uso de juegos en DVD.

Cabe decir que la ley alemana tiene un conjunto estricto de reglas con respecto a lo que está permitido y lo que no está permitido en las relaciones comerciales entre empresas y consumidores, donde las cláusulas se consideran, entre otras cosas, inaplicables si se desvían de los principios esenciales de las disposiciones legales que están diseñadas para no poner a los clientes en una situación de desventaja (GALIC, 2014). VZBV, la asociación alemana de protección al consumidor, ha estado defendiendo por años que una de esas disposiciones legales claves para la protección del consumidor es la doctrina del agotamiento y, con respecto a los dos asuntos mencionados, la existencia de una cláusula que restrinja la transferencia de la cuenta en línea necesaria para jugar el juego estaría en desacuerdo con los principios básicos de la ley de competencia, por lo tanto, desde el punto de vista de VZBV sería abusiva, irracional y consecuentemente inaplicable.

En este caso, el Tribunal Federal Supremo hizo una distinción estricta y bastante formalista entre el DVD y la cuenta del usuario, sosteniendo que las restricciones eran legales ya que solo afectaban a la cuenta del usuario, pero no la copia física, por lo que el principio de agotamiento no se vio afectado y que las cláusulas de Valve, objeto de las controversias solo prohíben la transferencia de la cuenta del primer usuario. El BGH añadió también que el hecho de que terceros adquieren no tengan interés en comprar el DVD, si no pueden usarlo para reproducir el juego en sus servidores, sin una cuenta que autorice el juego, no representa un incumplimiento del principio de agotamiento de los derechos de autor. La sentencia HalfLife2 del 2010 había sido pronunciada en este sentido, aunque, VZBV quiso tentar la suerte después de la pronuncia UsedSoft por parte del TJUE pero también en este caso, el BGH desestimó el caso, afirmando que si bien la doctrina del agotamiento limita los poderes de los titulares de derechos con respecto a un DVD, no les exigía que diseñaran un negocio de una manera que facilite la venta de juegos.

El Tribunal Federal Supremo de Alemania reconoció la decisión de UsedSoft pero concluyó que el servicio Steam de registro y creación de cuentas de usuario en línea,

no es comparable a la situación en UsedSoft, porque los hechos de este caso difieren de los del caso del TJUE.

Parte de la doctrina⁵¹ opina que, con esta decisión, el BGH abrió el camino para que los fabricantes de productos digitales eviten la reventa de cualquier software entregado en un soporte material con el pretexto de la creación o menos de una cuenta online para los usuarios autorizados. Si bien la Corte alemana no abordó directamente el principio de agotamiento de las descargas de videojuegos, estas decisiones, y sobre todo la posterior a UsedSoft se interpreta como una indicación de que el BGH consideraría legales las restricciones a la reventa en los contratos de licencia de usuario final. Analizaré en el capítulo 4 si y como se aplica la sentencia UsedSoft a los otros bienes digitales como videojuegos, música en línea o los libros digitales.

3.3.2 La sentencia ReDigi en Estados Unidos

En Estados Unidos ReDigi⁵² representa una sentencia clave para analizar el principio de agotamiento con respecto a bienes digitales y su posible reventa ya que el caso se refiere a la reventa de archivos de música digital, sin ningún tipo de soporte físico en el que esté plasmada la obra. ReDigi es una plataforma lanzada en 2011 que permite comercializar archivos musicales y digitales usados. El sitio web de ReDigi invita a los usuarios a vender sus productos digitales adquiridos legalmente y a comprar, en cambio música digital usada de otros usuarios a un precio reducido respecto al precio real ofrecido en iTunes, lo que permite a los usuarios recuperar el valor de su música no deseada o reciclar sus archivos musicales a cambio de otros. ReDigi gana una comisión por cada transacción. Para que el usuario venda su música en el sitio web de ReDigi, primero debe descargar el programa "Media Manager" de ReDigi en su ordenador. Una vez instalado, el programa analiza lo que está instalado o descargado

⁵¹ T. KRAUL, «Game over for used software?». *Lexology*. 2011. Disponible en:

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ae91fb8c-a811-43d4-9b4d-995ba41242d5>

⁵² Sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de 30 de marzo 2013, *Capitol Records LLC v. ReDigi Inc.*, nº 12-0095 (RJS)

en el ordenador del usuario y crea una lista de archivos de música digital aptos para la venta en la plataforma ReDigi.

Solo los archivos comprados en iTunes (o de otro usuario de ReDigi) son elegibles para la venta, ya que iTunes (aparte de la mayoría de los otros vendedores de música digital) habla explícitamente de "venta" de archivos de música. Luego, el programa Media Manager se ejecuta continuamente en el ordenador del usuario y en los dispositivos conectados para garantizar que el usuario no conserve la música que vendió. Sin embargo, el programa de ReDigi no puede detectar copias almacenadas en otros dispositivos y si efectivamente se detecta una copia, el programa solicita al usuario que elimine el archivo; el archivo no se elimina de forma automática, pero la política de ReDigi es tal que suspende las cuentas de los usuarios que se niegan a cumplir con lo establecido. Cuando un archivo musical se ha vendido, el acceso del usuario anterior al archivo se cancela y el archivo se transfiere al nuevo propietario, que puede almacenar el archivo en Cloud Locker, venderlo o descargarlo en su ordenador u otros dispositivos.

Capitol Records, productor de los fonogramas vendidos en la plataforma demanda a ReDigi por vulneración de los derechos de reproducción, distribución y comunicación al público que le corresponden de forma exclusiva según la normativa especial estadounidense en materia de propiedad intelectual (Digital Millennium Copyright Act). La defensa de ReDigi se basa en la doctrina First Sale con respecto al derecho de distribución que Capitol Records quiere seguir controlando y en la instalación del programa "Media Manager" que permite a ReDigi asegurarse de que el revendedor no dispondrá de los archivos digitales una vez vendidos. A través de la sentencia de 30 de marzo de 2013, la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestima las alegaciones de ReDigi y confirma que sí ha habido infracción de los derechos de reproducción y distribución de Capitol Records.

El factor novedoso que se presenta en este caso es que la Corte afirma que no se aplica la doctrina First Sale en caso de archivos digitales⁵³; es decir, el principio de agotamiento en Estados Unidos solo se aplica cuando las copias han sido distribuidas mediante soportes físicos como por ejemplo un CD-ROM o un iPod en el que se ha instalado la música. Al comparar el entorno legal de los EE. UU con la situación en la UE, hay muchos conceptos similares, pero también algunas diferencias importantes. Al igual que en la UE, la ley y la jurisprudencia tratan el software y otros contenidos digitales de manera diferente y en ambos territorios se concede a los programas de ordenador la posibilidad de que se pueda crear una copia del software necesaria para utilizar el software mismo derogando de esta forma al principio de reproducción que protege el titular de los derechos; en Estados Unidos se habla de “essential step defense” y se aplica solo a los programas de ordenador.

Los conceptos de First Sale en estados Unidos y de principio de agotamiento en Europa son también los mismo. Sin embargo, la “essential step defense” de EE. UU. se aplica solo al propietario de la copia, mientras que las Directivas de la UE pertinentes utilizan el término adquirente legal, que ya suena más amplio y que de hecho ha sido interpretado más ampliamente por el TJUE en el caso UsedSoft. Esta interpretación más amplia está, sin embargo, fuertemente relacionada con la diferenciación entre una licencia y una venta, que es también una de las diferencias clave entre los dos regímenes legales. Los tribunales de Estados Unidos suelen interpretar las licencias de una manera muy literal y estricta, lo que hace casi imposible calificar la transferencia de una obra digital (incluso las copias tangibles de dichas obras) como una posible venta. En este sentido el TJUE, utilizando su interpretación sistemática y teleológica, como he podido comentar anteriormente, consigue comparar el contrato de licencia a una venta efectiva y de esta forma, no

⁵³ La Corte hace referencia a otras decisiones como: Sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de 9 de marzo 1998, *Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc.*, 523 U.S. 135 y Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 19 de marzo 2013, *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519

tiene obstáculos para aplicar el principio de agotamientos a los programas de ordenador aún sin un soporte tangible.

Sintetizando, es cierto que los tribunales de Estados Unidos parecen ser mucho más estrictos en la aplicación de la doctrina First Sale a los bienes digitales y que en general, sus sentencias están dirigidos a la defensa de diferentes objetivos, constitucionales y económicos⁵⁴. Así, el TJUE ha adoptado un enfoque de interpretación más amplio y libre para suplir a las existentes faltas de definiciones y de direcciones en los textos legislativos y sobre todo, para garantizar, como he analizado anteriormente, el libre movimiento de bienes dentro de la UE, mientras que los tribunales de EE. UU. han preferido seguir la letra de las normas existentes y remitir al Congreso para resolver estos problemas obviamente apremiantes.

Dada la rápida transformación de la tecnología digital y la proliferación de modelos de negocio que buscan tomar ventajas de esta evolución, es muy probable que el problema del agotamiento digital continúe generando preguntas en el debate sobre los derechos de autor y la comercialización de sus bienes (YU, 2016); me permito de opinar que es cierto que a pesar de la presencia de múltiples casos resueltos en este sentido en la jurisprudencia europea, estadounidense y de los diferentes países miembros de la UE, la discusión queda abierta y sigue sin satisfacer plenamente cuanto expresado en el texto de las normas legislativas existentes y las exigencias en continua evolución de los sujetos activos y pasivos del mercado digital.

4. La aplicación del principio de agotamiento con respecto a otros bienes digitales

Las consideraciones conceptuales y económicas detrás de UsedSoft llevaron a varias preguntas de seguimiento, como la cuestión relacionada con la aplicación de la

⁵⁴P.L.C. TORREMANS, et al, 2014, p. 4 según el cual, los tribunales de Estados Unidos deciden defender los principios de la Constitución en su interpretación estricta de la doctrina “First Sale”.

doctrina del agotamiento del software digital a otros bienes digitales como libros electrónicos, audiolibros o videojuegos. Con su sentencia, el TJUE intentó lograr un equilibrio entre la protección exclusiva de los derechos de autor y las necesidades del comercio de la era digital dentro de la Unión Europea, así que parece legítimo abarcar la posibilidad de aplicar el mismo enfoque más allá de lo que concierne al software. Sin embargo, aunque parezca que los requisitos establecidos por el TJUE para la aplicación del principio de agotamiento en caso de venta en línea de programas informáticos puedan aplicarse a un contexto digital en general, LEISTNER y ANTOINE (2018) y TORREMANS (2014), entre otros, han argumentado como, en este sentido surgirían varios problemas prácticos que complicarían aún más la situación de incertidumbre que existe a nivel legislativo y jurisprudencial. Desde un punto de vista económico, que pretende legitimar la comercialización digital, puede parecer coherente generalizar el agotamiento en línea más allá de los programas informáticos, aunque la pregunta clave es si hay motivos razonables que justifican una comparación entre programas de ordenador, obras mixtas y otros bienes digitales.

Ante todo, como comentaba anteriormente, parece que, a través de la sentencia UsedSoft, el TJUE tenga como objetivo ampliar el concepto de mercado, incluyendo todo lo que puede ocurrir a nivel digital y, de hecho, de forma intangible. Considero que este tipo de conclusión puede resultar superficial: si analizamos bien las argumentaciones que utiliza el TJUE para aplicar el principio de agotamiento a los programas de software, como bienes intangibles, veremos como el hecho de dar prioridad y considerar la Directiva 2009/24 como *lex specialis* respecto a la Directiva 2001/29, de hecho, excluye la comparación de los programas de software a los otros bienes digitales ya que en la Directiva del Software se utiliza específicamente, en su art. 4.1, la expresión “programas de ordenador” mientras que la Directiva InfoSoc, en su art. 4, habla en general de “las obras u otras copias de ellas”, intentando generalizar el concepto de bienes aunque siempre en el campo de la materialidad de las obras o copias.

Más allá de conceptos teóricos, quiero tratar en este apartado varias controversias que han ocurrido en época post-UsedSoft, solucionadas por el TJUE y que me sirven de ejemplos claros para justificar la distinción entre softwares y otros bienes digitales que el mismo TJUE ha querido consolidar a través de su jurisprudencia.

En primer lugar, cabe decir que no todos los bienes digitales diferentes al software son iguales. Los videojuegos, por ejemplo, se consideran obras complejas ya que están construidos a través de lenguajes de programación y se consideran softwares, aunque contienen una componente audiovisual y narrativa muy relevante con respecto a su finalidad así que se consideran obras complejas o mixtas. Por otro lado, tenemos a obras como audiolibros, libros electrónicos, música digital que no resultan ser obras complejas y que podrían clasificarse dentro de la misma categoría digital ya que representan obras que en pasado se reproducían solo mediante un soporte físico y que hoy en día también se comercializan en su forma inmaterial a través de Internet.

Empezando por las obras complejas, el TJUE en la sentencia Nintendo⁵⁵ las diferentes partes que componen al videojuego como la narrativa del juego, su componente gráfica, su software, su música y sus videos forman parte de la originalidad del videojuego considerado en su totalidad y los derechos de autor de este conjunto de obras se protege a través de la Directiva 2001/29 (y no a través de la Directiva 2009/24 como ocurre en el caso de los programas de ordenador). Esto significa que, en el caso de los videojuegos, el TJUE establece que no hay comparación con los programas de ordenador y, como consecuencia, no puede aplicarse el principio de agotamiento a los videojuegos. Los problemas prácticos a los que se refieren LEISTNER y ANTOINE (2018) y TORREMANS (2014), que he citado anteriormente, es en concreto la aplicación de diferentes estándares de protección, por un lado, la Directiva de software para programas de ordenador y, por otro, la Directiva InfoSoc para otras categorías de obras digitales, que puede confundir no solo los productores de obras digitales, sino los mismos tribunales de los Estados Miembros a los que solo

⁵⁵ Sentencia de 23 de enero de 2014, Nintendo v. PC Box, C-355/12, EU:C:2014:25

le queda la opción de remitir al TJUE en caso de duda, alargando de esta forma los tiempos procesuales (y sin conformarse a los tiempos rápidos de la tecnología y la venta en línea).

Concretamente, en el caso de que el videojuego sea comercializado en Internet, se plantea el problema de que solo los derechos del software del juego se agotan mientras que los derechos de la historia del juego o de la componente audiovisual, que igualmente forman parte de esta obra unitaria, no lo harían, dificultando de esta forma una reventa y, por tanto, el desarrollo de cualquier mercado de segunda mano. Una posición tan drástica del TJUE da lugar a la siguiente situación de paradoja: los programas de ordenador en sentido estricto no deben contener medidas de protección que impidan la reventa. Sin embargo, las obras híbridas como los videojuegos pueden contener tales medidas. Por este motivo, otra parte de la doctrina está a favor de la extensión del principio de agotamiento a todas las obras digitales ya que, de lo contrario, la sentencia UsedSoft en vez de fortalecer la creación de un mercado digital de segunda mano, perdería su eficacia⁵⁶. Opino que las afirmaciones de estos autores están justificadas sobre todo considerando el riesgo que se produce en obstruir el desarrollo de un mercado de segunda mano para obras que no sean meros programas de ordenador.

La cuestión necesita claras directrices legislativas o jurisprudenciales, considerando que los textos normativos aún no contemplan todos los posibles casos que se presentan enfrente de los Tribunales europeos, sobre todo por la relevancia económica que este tipo de obra ha adquirido en el mercado actual⁵⁷.

⁵⁶ SCHNEIDER, J. y SPINDLER, G. Der Erschöpfungsgrundsatz bei „gebrauchter“ Software im Praxistext. *Computer & Recht*. 2014, p.213.

⁵⁷ GROSHEIDE, F.W., ROERDINK, H., THOMAS, K. Intellectual property protection for video games: A view from the European Union. *Journal of International Commercial Law and Technology*. 2014, vol. 9, núm. 1, 1-2: en 2009, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido facturaron alrededor de 15.200 millones de dólares, casi el 30% del mercado mundial de videojuegos, según un informe de la UE de 2010.

Si los videojuegos se encuentran en algún lugar intermedio entre el software y las obras artísticas y el impacto del juicio UsedSoft para ese tipo de obras mixtas aún no queda muy claro, la situación con respecto a las meras obras artísticas y literarias, protegidas según lo establecido en la Directiva 2001/29, permanece como un terreno inexplorado después de UsedSoft. Lo que parece surgir desde la jurisprudencia alemana, por ejemplo, es la común suposición que la sentencia UsedSoft, y entonces la Directiva 2009/24, simplemente no se aplican a tales obras. Así, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Regional Superior de Stuttgart de 2011 que confirmó la prohibición de la reventa de audiolibros sin soporte físico⁵⁸.

En este caso, el tribunal de Stuttgart concluyó que la Directiva 2001/29 requiere la presencia de un soporte tangible para que se aplique el agotamiento, aunque reconoce que las nuevas formas de distribución, especialmente en línea, están en constante desarrollo, y requieren una clasificación y un tratamiento legal que hoy en día aún no existe. La corte de Stuttgart no vio ninguna razón para abordar estas cuestiones en su juicio y prefirió seguir la corriente del TJUE. El mismo año, la asociación de consumidores VZBV que mencioné anteriormente, presentó una demanda contra una plataforma digital que vendía audio libros y libros electrónicos ya que, según VZBV, dos de sus cláusulas violaban el art. 307 del BGB⁵⁹. El Landgericht Bielefeld, como anteriormente hizo el Tribunal de Stuttgart, rechazó la demanda alegando que, en vez de abarcar la discusión con respecto al tipo de contrato celebrado entre las partes (venta, alquiler o licencia), una correcta análisis tendría que considerar el propósito principal del acuerdo entre las partes, que en este caso era facilitar y brindar la posibilidad de utilizar un libro electrónico o audiolibro, lo que permite escuchar o ver repetidamente el archivo en el disco local, sin posibilidad de realizar copia y venderlas a terceros.

⁵⁸ Sentencia de 3 de noviembre de 2011, OLG Stuttgart, 2 U 49/11.

⁵⁹ Sentencia de 5 de marzo de 2013, LG Bielefeld, 4 O 191/11.

Aunque hay ejemplos contrarios, como el caso de la Corte de Ámsterdam en 2014⁶⁰, de estas decisiones puedo sacar la conclusión que, con la sentencia *UsedSoft*, el TJUE en vez de abrir un debate que parece coherente con la actual situación económica y de intercambios digitales, ha dejado espacio para los tribunales de los países miembros de interpretar la sentencia como una solución específica para los casos de transferencia de software, sin generalizarla para todas las obras digitales. Esta interpretación restrictiva, avalada por varios autores⁶¹, se debe a que el TJUE se encontró en una situación de vacío legal y que a pesar de tener la oportunidad de tomar una posición sobre el tema y clarificar lo que la normativa europea no mencionaba, ha dirigido sus argumentaciones a los meros casos de transferencia de software, dejando sin guía a los tribunales locales que han decidido no comprometerse en lo que el TJUE no quiso especificar con respecto a los actuales bienes digitales.

De hecho, la sentencia *Allposters*⁶² parece apuntar en esta dirección ya que, en este asunto, el TJUE rechaza de forma directa, sin dejar lugar a una diferente conclusión, el agotamiento para los casos en que una reproducción de una obra protegida haya sufrido una alteración de su medio y se comercializa de nuevo en su nueva forma, aplicando una interpretación gramatical al texto de la Directiva 2001/29 y del Tratado de la OMPI que se refieren explícitamente a la presencia de un soporte físico para la aplicación del principio de agotamiento.

Concluyendo con un análisis personal, me gustaría comentar dos consideraciones importantes para corroborar la decisión del TJUE y de algunos tribunales locales de no equiparar los programas de ordenador a los otros bienes digitales:

⁶⁰ Sentencia de 21 de julio de 2014, *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet*, C/13/567567/KG ZA 14-795 SP/MV en el que el Tribunal de Ámsterdam, en segunda instancia, abrió la posibilidad de aplicar el principio de agotamiento a los libros electrónicos.

⁶¹ Entre otros, LEISTNER y ANTOINE *et al.* 2018, pp. 10-18; TORREMANS *et al.* 2014, p. 11; GEMMA MINERO *et al.* 2012, pp. 173-176

⁶² Sentencia de 22 de enero de 2015, *Allposters*, C-419/13, EU:C:2015:27

- 1- en primer lugar, desde una perspectiva económica se podría decir que, al contrario de las obras plasmadas en un soporte físico, las obras digitales pueden ser utilizadas simultáneamente por más de una persona y no están sujetos a degradación física, aunque, el caso de los programas de ordenador parece ser diferente ya que sin una actualización periódica quedan desactualizados y sufren una reducción de su valor, al contrario de los audiolibros o los archivos de música digital que una vez comercializados, representan una obra finalizada y no sujeta a futuras modificaciones;
- 2- en segundo lugar, incluso asumiendo una comparabilidad económica y extendiendo el agotamiento en línea a obras de música, literatura, etc., esto podría resultar en un fortalecimiento aún mayor de la posición de dominio en el mercado de los productores de software y proveedores de plataformas digitales, como Google, Oracle, Microsoft o Amazon y no tengo duda que la sentencia UsedSoft no fue pronunciada con este objetivo.

5. Implicaciones económicas del principio de agotamiento aplicado al entorno digital

Las decisiones jurisprudenciales que he analizado en este ensayo crean efectivamente un mercado secundario para el software, independientemente de los términos del acuerdo de licencia. Sin embargo, la jurisprudencia analizada conlleva una serie de observaciones relevantes que tanto los productores de software como los usuarios (y futuros revendedores) deben tener en cuenta. Las implicaciones comerciales de la decisión UsedSoft para los productores de software en Europa son importantes y de gran alcance.

Los licenciantes de software deben ser conscientes que, si ya han otorgado licencias perpetuas a los usuarios, ahora pueden hacer poco para evitar que los licenciatarios se beneficien de la aplicación del principio de agotamiento, confirmado en la sentencia UsedSoft. Cabe decir que, desde el punto de vista de parte de la doctrina,

la propiedad intelectual no puede ofrecer ni poca ni demasiada protección a las obras y que su función no es indudablemente maximizar el rendimiento económico de sus titulares (KERBER, 2016) ni tanto meno crear desventajas injustas para los productores de software.

Parte de la doctrina⁶³ opina que al contrario de cuanto comenta KERBER (2016), la aplicación amplia de agotamiento al mercado digital implica: 1) falta de innovación y 2) perdida de ganancia para los productores de software.

A continuación, se presentan algunos cambios estructurales que se han generado en el mundo de la tecnología a la luz de la sentencia UsedSoft y que representan las diferentes formas en que los licenciantes y productores de software deberían considerar para no verse afectados por la sentencia y para seguir produciendo productos pioneros, sin que el principio de agotamiento limite su capacidad de obtener ciertos ingresos económico.

A la vez, los ejemplos que siguen representan una alternativa diferente a la extensión del principio de agotamiento a los programas de software como única solución para garantizar la libre circulación de bienes en el mercado europeo.

5.1. El modelo basado en suscripción

El TJCE puso mucho énfasis en el carácter permanente de las licencias de Oracle y, por esta razón, concluyó que se había producido una venta de la copia del programa. Los productores de software que actualmente licencian su software a través de una licencia con duración indefinida y único pago deben considerar las ventajas de cambiar a un modelo basado en suscripción, donde la licencia se otorgaría por un período de tiempo específico. La sentencia del TJCE deja claro en varios puntos que el concepto de venta que se aplicó a los acuerdos de licencia entre Oracle y los

⁶³ Entre otros: RUBÍ PUIG, A. «Copyright exhaustion rationales and used software: a law and economics approach to Oracle v. UsedSoft». JIPITEC. 2013, núm. 159, pp.166-167; HOVENKAMP, H.J. «Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective». *NYU Annual*. 2011, núm.487, pp.539-547; RUB, G. A. « Rebalancing Copyright Exhaustion». *Emory Law Journal*. 2015, núm. 741, pp.167-169.

primeros adquirentes es el resultado de que Oracle otorga la licencia por un período ilimitado a una tarifa diseñada para obtener el valor económico de la copia del software, y no por sus servicios de uso y mantenimiento.

Esta solución deja abierta la posibilidad para los productores de software de no ver agotados sus derechos de distribución sobre el software si otorgan una licencia por un tiempo limitado a través de un modelo de alquiler. Sin embargo, es probable que dichos límites de tiempo tengan que ser reales y cumplidos, no meramente nominales o formales, ya que es poco probable que los tribunales (tanto a nivel nacional como europeo) permitan que la doctrina del agotamiento sea eludida por meras formalidades⁶⁴. Por la misma razón, es poco probable que licencias muy largas (por ejemplo, 99 años) convenzan a los tribunales de que el acuerdo no es en esencia una venta a los efectos de la Directiva 2009/24.

Es posible que el juicio haya sido diferente y los acuerdos de licencia de Oracle no hubieran constituido una venta si Oracle hubiera otorgado licencias por tiempo limitado con una tarifa reiterada. El fundamento de la sentencia no se aplica al software que se alquila, ya que el concepto de agotamiento de los derechos solo se aplica al software vendido por primera vez en la UE.

5.2. El modelo basado en los servicios en la nube

El TJCE dejó claro que la doctrina del agotamiento no se aplica a los acuerdos de mantenimiento y los contratos de servicios.

Los licenciantes de software que estén preocupados por las consecuencias comerciales negativas del desarrollo de un mercado europeo de software de segunda mano deberían considerar la posibilidad de migrar a acuerdos de prestación de servicios basados en la nube. Es poco probable que un acuerdo de prestación de servicios en la nube tenga las características económicas de una "transferencia de propiedad" tal como la define el TJCE y, entonces, se evitarán los problemas causados

⁶⁴ DUISBERG, A., PICOT, H., BICKERSTAFF, R., RUBIN, H., SMITH, G., «UsedSoft v. Oracle: What does it mean for your business? ». Bird&Bird. 2012.

por la resolución del TJCE con respecto al asunto Oracle vs UsedSoft. Esto puede incluso aplicarse cuando una solución de servicios en la nube requiere la descarga de algún software al escritorio, siempre que los términos comerciales sean los de alquiler o un servicio genuino en lugar de un uso permanente totalmente pagado.

5.3. La licencia empresarial

El principio de agotamiento no permite a los licenciatarios dividir y vender partes de licencias multiusuario. Esto puede disuadir a los proveedores de software de "vender" su software bajo licencias en bloque para un número reducido de usuarios (o incluso individuales), que presumiblemente serían más fácilmente negociables en el mercado secundario que las licencias de una sola empresa.

Los licenciantes de software deberían considerar la posibilidad de otorgar licencias de su software por volumen a través de acuerdos de licencia de tipo "empresarial" para bloques de usuarios, en lugar de proporcionar licencias separadas para cada compra individual de software. La sentencia del TJCE deja en claro que las licencias en bloque no se pueden dividir como parte de los procesos de "venta" de software. Si se proporcionan licencias de software por separado cada vez que se compra un software, será más fácil para el licenciatario deshacerse del software que posteriormente no necesita mediante la "venta" de las licencias no utilizadas en el mercado de segunda mano.

6. Conclusiones

Primero.- La revolución generada por el caso Oracle en particular abre nuevas perspectivas y temas que van más allá de la decisión como tal o más allá de la aplicación del principio del agotamiento a obras intangibles.

Segundo.- A pesar de que en los últimos 20 años se haya publicado una gran cantidad de materiales oficiales como Libros Verdes, Comunicaciones, Informes de la Comisión, Proyectos de Ley, Tratados Internacionales y las mismas Directivas con sus modificaciones, resulta evidente como el legislador haya decidido no clarificar de

forma univoca cuestiones cruciales en tema de obras digitales y su comercialización y esto puede haber pasado por una razón específica: dejar que a través de la jurisprudencia y de las diferentes interpretaciones, el TJUE en este caso y los diferentes Tribunales estatales competentes puedan adaptar la normativa, que ha sido voluntariamente redactada de forma genérica, a la evolución de los productos digitales en el mercado contemporáneo.

Tercero.- Hay que considerar también que en 1991, cuando la UE empieza a armonizar su legislación con respecto a los derechos de autor a través de la Directiva 91/250 y en 1996, cuando se publica el Tratado de la OMPI, el método predominante de transferencia de una copia de software u otra obra digital (música, audiolibros, videojuegos, etc) era la descarga de éste en un soporte tangible como disco duro o CD-ROM; en 2001, año de la Directiva 2001/29, y en 2009, cuando se modifica el texto de la Directiva 91/250, el legislador ya podía percibir la importancia y la recurrencia de las descargas a través de internet de productos cuales música, libros, audiolibros, videojuegos y softwares y, era su obligación considerar estos casos en los textos legislativos, dejando posiblemente una puerta abierta a los Tribunales para sus interpretaciones, pero marcando puntos fijos dentro de los cuales esas interpretaciones tenían que realizarse, por lo menos con respecto a la materialidad o inmaterialidad de la obra y así dejando sin espacio a la doctrina que sigue marcando la necesidad de que la copia sea tangible.

Cuarto.- Describir la falta del legislador como voluntad de no incluir lo que se ha convertido en la forma más espontánea y común de comercialización digital resultaría ser negacionista a priori, considerando la innovación y el desarrollo tecnológico que todos los intercambios digitales comportan para la sociedad y los individuos que la componen sin contar la sostenibilidad que se consigue al no tener que producir tantos soportes físicos (la mayoría conteniente plástico), como anteriormente, para productos que pueden ser comercializados de forma digital, sin desgaste para el ambiente y sin excesiva producción de residuos contaminantes.

Quinto.- Dada la rápida transformación de la tecnología digital y la proliferación de modelos de negocio que buscan tomar ventajas de esta evolución, es muy probable

que el problema del agotamiento digital continúe generando preguntas en el debate sobre los derechos de autor y la comercialización de sus bienes y a pesar de la presencia de múltiples casos resueltos en este sentido en la jurisprudencia europea, estadounidense y de los diferentes países miembros de la UE, la discusión queda abierta y sigue sin satisfacer plenamente cuanto expresado en el texto de las normas legislativas existentes y las exigencias en continua evolución de los sujetos activos y pasivos del mercado digital.

Sexto.- En el curso de este trabajo se ha tratado de analizar la cuestión de la reventa del software y del principio del agotamiento en el contexto de los criterios imprescindibles que han dado vida al Derecho europeo, en particular, en el contexto de la libre circulación de bienes. Eso lleva a la conclusión de que es muy probable una amplia aplicación de la interpretación de Usedsoft a los programas de ordenador ya que después de todo, la aplicación del enfoque de Usedsoft está vinculada a la función esencial de salvaguardar la materia específica del derecho de autor.

Séptimo.- Con respecto a la aplicación de la sentencia UsedSoft a otros bienes digitales, incluso aceptando una interpretación "restrictiva" de la decisión y limitando sus efectos a programas informáticos, es legítimo reflexionar sobre los futuros desarrollos que son consecuencia de esta decisión.

Octavo.- De todas formas, hay que admitir que la aplicación de diferentes estándares de protección, por un lado, la Directiva de software para programas de ordenador y, por otro, la Directiva InfoSoc para otras categorías de obras digitales, puede confundir no solo los productores de obras digitales, sino los mismos tribunales de los Estados Miembros a los que solo le queda la opción de remitir al TJUE en caso de duda, alargando de esta forma los tiempos procesuales y, consecuentemente dejando sin una respuesta en tiempos razonables a los diferentes sujetos del mercado.

Noveno.- El derecho, como unión entre jurisprudencia y textos normativos, tiene la obligación jurídica de favorecer la trasmisión de bienes dentro de la UE, y la única opción a corto plazo que vemos para garantizar ese principio fundamental es la adaptación de las sentencias de los Tribunales europeos a los ritmos frenéticos de la

tecnología y, entonces, la aplicación de una interpretación libre por parte del TJUE teniendo en cuenta las faltas legislativas.

Décimo.- Con su sentencia, el TJUE intentó lograr un equilibrio entre la protección exclusiva de los derechos de autor y las necesidades del comercio de la era digital dentro de la Unión Europea, a través de los medios interpretativos de los que podía disponer sin tocar la letra normativa.

Décimo primero.- Hay que añadir también que, con la introducción del software como servicio en línea y de los servicios de transmisión en la nube, la dicotomía venta-licencia y la creación de copias de seguridad probablemente se volverán irrelevantes. Este desarrollo tendrá un impacto en las cuestiones legales que rodean el agotamiento porque, para el uso de software en línea en tiempo real, el equivalente no es la venta de una copia, sino la prestación de un servicio.

Décimo segundo.- Sin embargo, las industrias del software deben tener en cuenta que el TJUE no teme desafiar los principios tradicionales de derechos de autor establecidos durante el siglo XXI para hacer que el sistema de derechos de autor funcione en la sociedad.

Décimo tercero.- Al contrario de lo que opina parte de la doctrina europea y estadounidense, según la cual la modificación de la normativa que tutela el software y los derechos de autor debería realizarse en las sedes oportunas siguiendo un procedimiento legislativo ordinario, prefiero la actitud activa y reactiva del TJUE que quiere ajustar la normativa vigente a la rapidez e innovación de la red digital que, sin duda, no puede esperar los tiempos burocráticos que normalmente requiere una modificación legislativa.

Décimo cuarto.- No obstante, en mi opinión, las cuestiones legales en torno al agotamiento, la definición del medio tangible original y si una transacción es una venta o la concesión de una licencia pronto serán irrelevantes.

Décimo quinto.- Yo creo que más allá del principio de agotamiento, hay que analizar bien la cuestión de la remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra; hoy en día nos encontramos de forma cotidiana presenciando y utilizando

servicios y realidades como las descargas de música digital donde no siempre al autor corresponde una remuneración justa y proporcionada.

Décimo sexto.- Resulta adecuada la actitud del TJUE en su intento de equilibrar los tiempos del derecho a los tiempos de la tecnología y solucionar los problemas en cuanto surjan en la práctica ya que, la transformación digital que estamos viviendo no podía ser anticipada ni analizada previamente así que la mejor solución, en mi opinión, es intentar solucionar las cuestiones en cuanto se nos presenten los problemas e idealmente, llegar al momento en que el mundo digital ya no sea un enigma sino un mundo en parte explorado.

Referencias bibliograficas

- APARICIO VAQUERO, J. P. "La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los programas de ordenador", pp. 17-64. En APARICIO VAQUERO, J. P., BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. y CABEDO SERNA, LL. *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias endientes*. Dykinson, 2016.
- BARRAGÁN MÉNDEZ, M. C., CEBALLOS DELGADO, J. M., MARÍN NARANJO, D. C. y TAMAYO REY, Ó. L. «El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina». *Revista la propiedad inmaterial*. 2012, núm. 16, 223-278.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. "Los derechos de explotación", pp. 81-128. En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.). *Manual de propiedad intelectual*. 8^a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
- BRÄUTIGAM P. «Second-hand software in Europe, Thoughts on the three questions of the German Federal Court of Justice referred to the Court of Justice of the European Union». *Cri*. 2012.
- CARDOSO GONZÁLEZ, S. R. «Case Review 2 Agotamiento del derecho de distribución del titular de derechos de autor en la Unión Europea ¿Reiteración del precedente o cambio jurisprudencial?». *Revista de la propiedad inmaterial*. 2017, núm. 23, 275-277.
- CASTRO GARCÍA, J. D. «El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual». *Revista la propiedad inmaterial*, 2009, núm. 13, 253-282.
- CONTRERAS-JARAMILLO, J. C. «Algunos problemas del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual respecto de las licencias de software». *Vniversitas*. 2016, núm. 131, 111-132. Disponible en:
<http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a05.pdf>
- CHANCELLOR, S. «Used Software, First Sale, and the Global Marketplace», 2014. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418324

- CONTRERAS-JARAMILLO, J. C. «Origen Y Sustento Del Agotamiento De Los Derechos De Propiedad Intelectual», *Vniversitas*, 2015, núm. 131, pp. 277-322.
- CZARNOTA, B. y HART, R. *Legal Protection of Computer Programs in Europe – A guide to the EC Directive*, Butterworths, 1991, 60
- DRAHOS, P. «Derechos globales de propiedad sobre la información: la historia del TRIPS en el GATT». *Mientras tanto*. 2009, núm.113 (invierno), 35-54.
- DUISBERG, A., PICOT, H., BICKERSTAFF, R., RUBIN, H., SMITH, G., «UsedSoft v. Oracle: What does it mean for your business? ». *Bird&Bird*. 2012.
- ERDOZAIN LÓPEZ, J.C. «Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración jurídica». *Revista de Propiedad Intelectual*. 2001, núm. 8.
- FRANCESCHELLI, V. «To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?». *International League of Competition Law*. 2014 , Congress.
- GALIC, M. Dilemma of the exhaustion principle in the digital economy: the impact of UsedSoft in practice and theory in the EU and US. Director: Eleni Kost. Tilburg University, Institute for Law, Technology and Society (TILT), Tilburg, 2014.
- GALIC, M. «The Legality of Resale of Digital Content after UsedSoft in Subsequent German and CJEU Case Law». *European Intellectual Property Review*. 2015, vol.37, núm.7.
- GOEBEL, A. «The Principle of Exhaustion and the Resale of Downloaded Software – The UsedSoft/Oracle Case». *European Law Reporter (ELR)*. 2012, núm. 9.
- GROSHEIDE, F.W., ROERDINIK, H., THOMAS, K. Intellectual property protection for video games: A view from the European Union. *Journal of International Commercial Law and Technology*. 2014, vol. 9, núm. 1, 1-2
- HOVENKAMP, H.J. «Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale

Doctrine in Perspective». *NYU Annual*. 2011, núm.487

- T. KRAUL, «Game over for used software?». *Lexology*. 2011. Disponible en: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ae91fb8c-a811-43d4-9b4d-995ba41242d5>
- KERBER, W. «Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective». *Intellectual Property Journal*. 2016, nº23, 149-169.
- KOLCZYNSKI J., P. «Exhaustion of copyright of computer software online: a European (Polish, German, Austrian) and US perspective». *EIPR*. 2011, núm. 33, 9.
- LINKLATER, E. «UsedSoft and the big bang theory: Is the e-exhaustion meteor about to strike? ». *JIPITEC*. 2014, núm. 5.
- LEISTNER, M. y ANTOINE, L. «Exhaustion and Second-Hand Digital Goods/Contents». En: HEATH, KAMPERMAN, SANDERS, MOERLAND (eds.), *Intellectual Property Rights as Obstacles to Legitimate Trade?*, 2018, pp. 159 – 180.
- MCKENZIE, B. «License to Sell: Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Usedsoft v. Oracle, and the Impending Disruption of the International Software Licensing Landscape». *The IT-LEX Journal*. 2014, Vol. 1.
- MEZEI, P. «The Doctrine of Exhaustion in Limbo - Critical Remarks on the CJEU's Tom Kabinet Ruling», *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego - Prace z Prawa Własności Intelektualnej (Jagiellonian University Intellectual Property Law Review)*. 2020, Issue 2, 130-153.
- MINERO ALEJANDRE, G. «Reventa de software de segunda mano. Estado de la cuestión en la Unión Europea tras la sentencia UsedSoft C. Oracle International». *RJUAM*. 2012, nº 26, 161-181.
- MINERO ALEJANDRE, G. «Capítulo 2. Reflexiones en torno a la figura del agotamiento del derecho de distribución». En MARTÍNEZ SALCEDO, J. C. y CÓRDOBA-MARENTES, J. F. (eds.). *Encrucijadas del derecho de autor*. 1^a ed.

Chía: Universidad de La Sabana, 2018.

- MORRIS, S.P. «Knocking on the WTO's Door: International Law and the Principle of First Sale Download in UsedSoft v. Oracle», 2013, 17 ASIL Insights 5.
- MUTTER, K. «Propiedad intelectual y desarrollo en Colombia». *Revista Estudios socio jurídicos*. 2006, núm. 8, 85-101.
- NICHOLSON, A. «Old habits die hard?: UsedSoft v Oracle». *Scripted. A Journal of Law, Technology and Society*. 2013, vol.10, núm. 3, 389-408.
- OPRYSK, L. «The CJEU Judgment in Ranks and Vasilevics: You Can Buy a Used License, but Will a Copy Follow?». En HOLM C. *Secure Digitalisation. Nordic Yearbook of Law and Informatics 2016- 2018*, Poseidon Förlag AB, 2019.
- PLANA PERILLÁN, J. «El agotamiento del derecho de distribución y su aplicación en un entorno digital». *Revista chilena de derecho y tecnología*, 2016, vol. 5, núm. 2, 16-58.
- RÍOS, W.R. "El derecho de autor en la protección jurídica de los programas de ordenador - soporte lógico (software) y los bancos o bases de datos". *Revista de la Propiedad Inmaterial*, 2002, núm. 5.
- ROGNSTAD, O. A. «Legally Flawed but Politically Sound? Digital Exhaustion of Copyright in Europe after UsedSoft». *Oslo Law Review*. 01 / 2014, vol. 1.
- RUB, G. A. « Rebalancing Copyright Exhaustion». *Emory Law Journal*. 2015, núm. 741.
- RUBÍ PUIG, A. «Agotamiento de derechos de autor, modificación física de ejemplares y principio salva rerum substantia». *Revista para el análisis del derecho. InDret*. 2015, núm. 4.
- RUBÍ PUIG, A. «Copyright exhaustion rationales and used software: a law and economics approach to Oracle v. UsedSoft». *JIPITEC*. 2013, núm. 159
- SCHNEIDER, J. y SPINDLER, G. Der Erschöpfungsgrundsatz bei „gebrauchter“

Software im Praxistext. Computer & Recht. 2014, 213-223.

- SCHULZE, E. F. «Resale of digital content such as music, films or eBooks under European law», *EIPR*, 2014, vol. 36, núm.1, 9-13.
- TORREMANS, P.L.C. «The Future Implications of the Usedsoft Decision», School of Law, University of Nottingham, 2013.
- YU, P.K. «The More Copyright Laws Change, the More Digital Challenges Stay the Same», *LIBER AMICORUM JAN ROSÉN*, 2016, 895-908.

FUENTES JURISPRUDENCIALES⁶⁵

- Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1 de junio de 1908, *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339
- Sentencia de 13 de julio de 1966, *Établissements Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH v. Comisión de la Comunidad Económica Europea*, asuntos acumulados 56-64 y 58-64, EU:C:1966:41
- Sentencia de 29 de febrero de 1968, *Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm y Centrafarm*, C-24/67, EU:C:1968:11
- Sentencia de 8 de junio de 1971, *Deutsche Grammophon v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.*, C-78/70, EU:C:1971:59
- Sentencia de 17 de octubre de 1990, *SA CNL-Sucal HV v. HAG GF AG*, C-10/89, EU:C:1990:359
- Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 27 de marzo de 1991, *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340
- Sentencia de 5 de octubre de 1995, *U.S. v. International Business Machines Corp., Civil Action No. 72-344*
- Sentencia de 28 de abril de 1998, *Metronome Musik GmbH contra Music Point Hokamp GmbH*, C-200/96, EU:C:1998:172

⁶⁵ Por orden cronológico

- Sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de 9 de marzo de 1998, Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135
- Sentencia de 20 de noviembre de 2001, Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others, C-416/99, EU:C:2001:617
- Sentencia de 17 de abril de 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, EU:C:2008:232
- Sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury, C-393/09, EU:C:2010:816
- Sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League v. Murphy, C-403/08, EU:C:2011:631
- Sentencia de 3 de noviembre de 2011, OLG Stuttgart, 2 U 49/11.
- Sentencia de 3 de julio de 2012, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C-128/11, EU:C:2012:407
- Sentencia de 5 de marzo de 2013, LG Bielefeld, 4 O 191/11.
- Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 19 de marzo 2013, Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519.
- Sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de 30 de marzo 2013, Capitol Records LLC v. ReDigi Inc., nº 12-0095 (RJS)
- Sentencia de 23 de enero de 2014, Nintendo v. PC Box, C-355/12, EU:C:2014:25
- Sentencia de 21 de julio de 2014, Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet, , C/13/567567/KG ZA 14-795 SP/MV.
- Sentencia de 22 de enero de 2015, Allposters, C-419/13, EU:C:2015:27
- Sentencia de 12 de octubre de 2016, Aleksandrs Ranks y Jurijs Vasiļevičs v. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratorā y Microsoft Corp., C-166/15, EU:C:2016:762
- Sentencia de 14 de junio de 2017, Stichting Brein v. Ziggo, C-610/15, EU:C:2017:456

FUENTES NORMATIVAS⁶⁶

- De ámbito internacional

- Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC - Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, firmado en Marrakech, Marruecos, el día 15 de abril de 1994.
- *WIPO Copyright Treaty* (WCT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, en vigor desde el 6 de marzo de 2002.
- *WIPO Performance and Phonograms Treaty* (WPPT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, en vigor desde el 10 de mayo de 2002.

- De ámbito comunitario

- Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.
- Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
- Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.
- 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
- Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior
(«Directiva sobre el comercio electrónico»)

⁶⁶ Por orden cronológico

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

- De ámbito nacional

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.