



Universidad Internacional de La Rioja  
Máster Universitario en Propiedad Intelectual y  
Derecho de las Nuevas Tecnologías

---

# El agotamiento del derecho de distribución en un entorno digital

Trabajo de fin de máster presentado por: **DAVID CALLEJA GARCÍA**

Titulación: **Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas  
Tecnologías**

Área jurídica: **Derechos de autor y derechos conexos**

Directora: **SUSANA CHECA PRIETO**

Ciudad: **VALENCIA**

**26 DE JULIO DE 2019**

Firmado por: **DAVID CALLEJA GARCÍA**

# Índice

I. INTRODUCCIÓN .....	7
II. EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: CONCEPTOS PREVIOS ....	8
1. Antecedentes. Breve reseña histórica	8
2. Concepto	11
3. Condiciones necesarias para que se dé el agotamiento	14
<b>3.1. Las condiciones objetivas</b>	<b>15</b>
3.1.1. <i>La primera venta o comercialización</i>	15
3.1.2. <i>El alcance geográfico o elemento territorial</i>	17
A) El agotamiento interno o nacional	17
B) El agotamiento comunitario o regional	18
C) El agotamiento internacional	20
<b>3.2. La condición subjetiva: el consentimiento del titular</b>	<b>21</b>
III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR....	24
1. Objeto del agotamiento en el marco de los derechos de autor: el derecho de distribución	25
2. Regulación del agotamiento del derecho de distribución a nivel internacional y en el ámbito de la UE	30
3. Análisis de las principales sentencias en el ámbito de la UE en materia de agotamiento del derecho de distribución sobre la obra física	85
4. Bondades del agotamiento del derecho de distribución	89

IV. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN EN UN ENTORNO DIGITAL .....	44
1. Problemas que plantea la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet	44
1.1. Internet como un medio inmaterial e intangible	44
1.2. La posible infracción del derecho de reproducción: la memoria RAM	48
1.3. La fácil infracción de los derechos de autor en Internet: la piratería	49
1.4. Un obstáculo jurídico: los contratos de licencia	51
1.5. El sistema de agotamiento a elegir en función de la territorialidad	57
2. Reflexiones en torno a la problemática y la posible implementación del agotamiento en Internet	58
V. CONCLUSIONES .....	64

## 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
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CD / CD-ROM	<i>Compact Disc / Compact Disc Read-Only Memory</i>
CEE	Comunidad Económica Europea
DM	Marco alemán
DVD	<i>Digital Versatile Disc</i>
EEE	Espacio Económico Europeo
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
LPI	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.
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI / WIPO	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
RAE	Real Academia Española de la lengua
RAM	<i>Random Access Memory</i>
TJUE / TJCE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
UE	Unión Europea
USB	<i>Universal Serial Bus</i>
WCT	<i>WIPO Copyright Treaty</i>
WPPT	<i>WIPO Performance and Phonograms Treaty</i>

**Resumen:**

Con la aparición de Internet, y –con él– de un amplísimo mundo digital caracterizado por la inmaterialidad de sus elementos, se plantea la cuestión de si resulta posible la aplicación a dicho medio del agotamiento del derecho de distribución, fundamentalmente porque el referido agotamiento había sido configurado teniendo en cuenta únicamente lo tangible, la obra física.

El objetivo perseguido en el presente trabajo es dar respuesta a la cuestión de si resulta factible aplicar la teoría del agotamiento del derecho de distribución en un entorno digital. Para alcanzarlo se va a proceder a delimitar el tema concreto a tratar, se examinarán los conceptos básicos, los alcances y las condiciones de aplicación del agotamiento, así como las principales trabas que origina su implementación en Internet, para –con esa base– poder valorar si resulta viable o no dicha aplicación y las consecuencias de cada uno de los escenarios posibles.

**Palabras clave:**

Agotamiento, derecho de distribución, derechos de autor, Internet, entorno digital.

**Abstract:**

*With the emergence of the Internet, and –with it– a vast digital world characterized by the immateriality of its elements, the question arises whether it is possible to apply to this medium the first sale theory, mainly because that theory had been configured thinking only of the tangible or physical work.*

*The objective pursued in this research is to answer the question of whether it is feasible to apply the first sale theory in a digital environment. To achieve that goal, we will proceed to delimit the specific issue to be addressed, examine the basic concepts, the scope and conditions of application of the first sale theory, as well as the main obstacles that originate its implementation on the Internet, in order to assess whether this application is possible or not and the consequences of each of the possible situations.*

**Key words:**

*First sale theory, right of distribution, copyright, Internet, digital environment.*

## I. INTRODUCCIÓN

La teoría del agotamiento del derecho de distribución garantiza al público una gran libertad de acceso a las copias o ejemplares de las obras protegidas por los derechos de autor, así como facilita y potencia la libre circulación de conocimiento y saber.

Con el nacimiento de Internet, y –junto a él– de todo un amplísimo territorio inmaterial como es el mundo digital, surge la duda de si es posible implementar el agotamiento del derecho de distribución a dicho novedoso medio, más aún si tenemos en cuenta que dicho agotamiento –hasta hace bien poco– se había configurado pensando únicamente en la obra física, en lo tangible.

Pues bien, el objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster es estudiar si es posible implementar la teoría del agotamiento del derecho de distribución en Internet, en otras palabras, dar respuesta a la pregunta de si resulta factible aplicar el agotamiento del referido derecho en un entorno digital. Para alcanzar dicho objetivo, resultará necesario –previamente– acotar el tema a tratar, dada la amplitud de la cuestión, revisar los conceptos básicos, los alcances y condiciones de aplicación del agotamiento, así como los principales obstáculos que plantea su implementación en Internet, para –con todo ello– valorar si resulta viable o no dicha aplicación.

Así, en primer lugar, con la finalidad de situar la temática a tratar, resultará necesario e imprescindible introducir todos aquellos conceptos que configuran –con carácter general– la teoría del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, pues será ésta la única forma de poder comprender con posterioridad plenamente toda la problemática que se genera en torno a la figura del agotamiento del derecho de distribución en el mundo digital. Así, antes de entrar a estudiar concretamente el agotamiento del derecho de distribución, se analizarán los antecedentes, concepto –definición– y condiciones que han de concurrir para que se dé el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Una vez fijada la base anterior, el siguiente capítulo se centrará en estudiar la cuestión concreta sobre la cual se centra la problemática a analizar, es decir, el

agotamiento del derecho de distribución. Para ello, se comenzarán estudiando los caracteres propios tanto del derecho de distribución como de su agotamiento, se seguirá analizando la regulación actual de dicha figura con el fin de valorar si ésta es suficiente y si está preparada para asumir la implementación de Internet, se continuará recogiendo una serie de sentencias recaídas sobre la materia en el ámbito de la UE en relación con la obra física, y se concluirá exponiendo todos aquellos beneficios que acarrea el agotamiento del derecho de distribución, la mayoría de ellos extrapolables al ámbito digital.

Posteriormente, el siguiente capítulo del trabajo se dedicará a abordar –ya propiamente– la problemática derivada de la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet, y, concretamente, todos aquellos obstáculos que se presentan a la hora de querer aplicar el agotamiento al mundo digital. Para ello, deberemos prescindir –en parte– de una visión estrictamente jurídica, y entrar a analizar las limitaciones que se dan en la práctica. Finalmente, una vez visto lo anterior, se reflexionará acerca de lo viable –e, incluso recomendable– o no, que resulta aplicar el agotamiento del derecho de distribución en un entorno digital.

Por último, para finalizar el trabajo, se recogerán las conclusiones principales que se deriven del estudio e investigación efectuados en cada uno de los capítulos anteriores.

## II. EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: CONCEPTOS PREVIOS

### 1. Antecedentes. Breve reseña histórica

El agotamiento del derecho se configura como una limitación o restricción que recae sobre las facultades que el titular de los derechos puede ejercitar, el cual hasta que se da dicha limitación goza del control absoluto sobre su obra (*corpus mechanicum*) –respecto de la que ostenta sus derechos exclusivos– y, por el contrario, tras su aplicación pierde la facultad de dirigirse frente a terceros que persigan la consecución de actividades comerciales con sus productos, de manera que el titular pierde –así– el control sobre las subsiguientes distribuciones que de su obra se lleven a cabo.

De esta forma, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, y en particular el del derecho de distribución, desaparece o –incluso podríamos decir– perece una vez la obra sobre la cual recae es puesta por primera vez en el mercado por el titular del derecho o por un agente económico que goce de su previa autorización y consentimiento (BARRAGÁN MÉNDEZ, CEBALLOS DELGADO, MARÍN NARANJO y TAMAYO REY 2012), tal y como analizaremos más adelante.

Por ello, BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012, p. 226) afirman que *«El acaecimiento del agotamiento del derecho genera para el titular de los derechos la extinción de las facultades exclusivas que el ordenamiento jurídico le otorgara en un primer momento para proteger los intereses provenientes de su actividad creativa y se erige, por tanto, como una limitante al ejercicio de los mismos en aras de permitir un tráfico comercial ajeno a prácticas monopolísticas que impidan la libre competencia»*.

Ahora bien, también se ha de tener en cuenta que, tal y como apunta CASTRO GARCÍA (2009, p. 254), *«el agotamiento del derecho es visto por algunos analistas no como una limitación al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual sino como una medida indispensable para el logro de un mercado de libre comercio que tiene como condición necesaria la libre circulación de mercancías»*.

Pues bien, el origen del agotamiento del derecho lo encontramos en la jurisprudencia relativa a los derechos de marcas y de patentes (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 2018), habiendo sido la materia objeto de regulación con posterioridad por la legislación competente.

Al respecto, RENGIFO GARCÍA (2015, p. 3) ha señalado que *«el tema del agotamiento del derecho en el campo de la propiedad intelectual (exhaustion of rights) es, en últimas, un remedio creado por la jurisprudencia inicialmente y después por la legislación contra el posible ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir la libre circulación de mercancías: una persona que legítimamente coloca en un país un producto o servicio protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio reingrese al país nuevamente de manera legal, ya que, se considera que su derecho se ha agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo»*.

Los primeros pronunciamientos jurisprudenciales habidos en relación con esta materia definían el agotamiento del derecho como una facultad de la que gozaba el titular de un derecho ligado a un ámbito territorial. Tal y como apuntan BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012), el juez alemán KÖLHER –durante el estudio y análisis de uno de los supuestos pioneros en esta materia– configuró el agotamiento como una facultad de un titular del derecho fundamentada en la exclusividad de comercializar por primera vez su producto por sí mismo o a través de persona autorizada en un territorio determinado, si bien, no consideró dicha facultad como absoluta e imperecedera, sino –al contrario– la definió de manera que una vez ejercitada –con el consentimiento del titular– se vería limitada, quedando agotada<sup>1</sup>.

A tenor de lo anterior, la restricción a la facultad del titular implicaba que esta resultara aplicable sin que fuese necesaria su invocación por parte del propio titular del derecho o de un tercero autorizado, de manera que el agotamiento del derecho se configuraba como una regla dirigida a operar de pleno derecho cuya aplicación era la consecuencia directa de la acción –ejercitada por el titular– consistente en comercializar por primera vez su producto (obra).

Así, la regla jurisprudencial tenía los siguientes objetivos fundamentales: en primer lugar, garantizar el monopolio en manos del titular, puesto que sin la concurrencia de su consentimiento no resultaría posible subrogar el ejercicio del derecho; y, en segundo lugar, que el referido monopolio no fuese imperecedero sino que se agotara como consecuencia de su puesta en ejercicio, para así permitir que se pudiesen beneficiar asimismo otros agentes del mercado (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012).

En relación con lo anterior, CORDERO ÁLVAREZ (2006, p. 17) afirma que «se planteaba el problema de evitar que el titular de una patente pudiera restringir la

---

<sup>1</sup> Sentencia *Kölnisch Wasser* del Tribunal Supremo del Reich, de fecha 28 de febrero de 1902. Tal y como recogen BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012, p. 226), en la referida sentencia se señaló que: «La eficacia de la patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello también se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en el comercio su producto bajo esta protección que excluye la competencia de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos».

*comercialización de los productos en los que se incorporase la misma, pues tal y como estaba diseñada la norma era un derecho con el que el titular contaba, y por tanto, se hacía necesario impedir limitaciones a la libre circulación en el territorio nacional en un país recientemente unificado».* La solución al conflicto expuesto consistió en acuñar la doctrina del agotamiento del derecho, que en aquel momento fue denominada por KÖHLER “*teoría sobre la conexión de las formas de explotación*” (CASTRO GARCÍA 2009).

A partir del mencionado pronunciamiento, se han ido estructurando paulatinamente los elementos actuales que conforman la figura del agotamiento del derecho, tanto en el ámbito de la propiedad industrial como en el ámbito de los derechos de autor, siendo en el estudio de éste último en el que centraremos nuestro trabajo.

## 2. Concepto

En cuanto al concepto de agotamiento del derecho, atendiendo a las raíces etimológicas del término, proviene del verbo “agotar” (del lat. *eguttäre*, de *gutta*, “gota”), que significa: gastar del todo, consumir<sup>2</sup>; y, a los efectos que nos ocupan, se refiere a «*la extinción de los legítimos derechos del titular de los derechos de propiedad intelectual*» (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012, p. 227).

No encontramos un único concepto o definición unificada de agotamiento del derecho, sino que el mismo ha sido definido de diversas formas por parte de la doctrina, si bien la mayoría de las definiciones coinciden a la hora de describir sus elementos esenciales.

Con el fin de obtener una definición completa vamos a relacionar las definiciones que se han dado del agotamiento del derecho por parte de los autores más reconocidos en la materia.

CASTRO GARCÍA (2009, p. 256) sostiene que «*el agotamiento del derecho de propiedad intelectual significa que el derecho exclusivo del que goza un titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que están protegidos por dicho derecho. Con la primera comercialización el derecho de propiedad intelectual*

---

<sup>2</sup> Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua (RAE).

*“se agota” de manera tal que los productos introducidos en el mercado podrán ser objeto de posteriores actos de comercialización sobre los cuales el titular original no podrá ejercer ningún control».*

CORDERO ÁLVAREZ (2006, p. 8) señala que *«el agotamiento se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual, supone un límite a la extensión del derecho de exclusiva, ya que la exclusiva no abarca la posibilidad de controlar la comercialización del producto que incorpora este derecho. Así, una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su titular o por otros con su consentimiento, este titular ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual relativos a la exclusiva en la explotación comercial de este producto pues se considera que se han agotado. [...] [L]os derechos de explotación comercial sobre el producto en que se materializa el derecho de propiedad intelectual en cuestión, finalizan con la primera venta del producto, ya sea por el propio titular o por un tercero con el consentimiento de aquél».*

También BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012, p. 228) citan a RUBIO TORRES<sup>3</sup>, quien – a su vez– argumenta que: *«El agotamiento del derecho es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual. Constituye una limitación para el titular en tanto que con la primera comercialización de un bien, se agota, se extinguen para él ciertas prerrogativas. En otras palabras, en pro de la libre circulación de las mercancías y de la libertad de comercio, el control que puede ejercerse sobre la distribución, se agota después de la primera venta de la copia».*

Pues bien, como podemos apreciar, las definiciones proporcionadas por los tres autores anteriores son muy similares, si bien, cabe destacar que mientras que CORDERO ÁLVAREZ y BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* hacen claramente uso de la palabra *“limitación”* y consideran el agotamiento del derecho como un límite fijado a los derechos exclusivos conferidos por la propiedad intelectual, en cambio, CASTRO GARCÍA no utiliza en ningún momento las palabras *“límite”* o *“limitación”*, en lo que podríamos considerar una definición más moderada. En cualquier caso, lo que

---

<sup>3</sup> RUBIO TORRES, FELIPE. «El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial».

resulta evidente es que los tres autores coinciden en proporcionar una definición del agotamiento del derecho conformada únicamente desde la perspectiva del titular del derecho de autor, y más concretamente, desde las consecuencias que para éste acarrea su aplicación, olvidando –o dejando de lado– la repercusión que dicha teoría tiene también en los destinatarios de las obras.

Precisamente por ello, consideramos especialmente interesante –incluso, refrescante– la definición que de la teoría del agotamiento del derecho proporciona PLANA PERILLÁN (2016, p. 13). Esta autora define la teoría del agotamiento del derecho como *«aquella en virtud de la cual una obra, o más bien una copia de ella, puede circular libre dentro del mercado, producto de la introducción de ésta al comercio»*. Como podemos ver, PLANA PERILLÁN formula este concepto no desde la perspectiva del titular del derecho –como hacen los autores anteriores– sino respecto de la libertad de la obra con la finalidad de recalcar las bondades del agotamiento y, en particular, una de sus características fundamentales como es facilitar al público el acceso a todas las obras de carácter intelectual.

Por su parte, determinados tratadistas han optado por incluir dentro de la definición de agotamiento del derecho los principios internacionales que inspiraron en un principio su aparición. En este sentido, MOURE (2002, p. 14) afirma que *«el agotamiento del derecho de [sic] es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica»*. En un sentido similar, RENGIFO GARCÍA (2015, p. 4) sostiene que el agotamiento del derecho *«surgió de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos: el monopolio de explotación territorial que conceden los derechos de propiedad intelectual con el principio de la libre circulación de productos y servicios que rige en materia de comercio internacional y principalmente en regímenes económicos comunitarios»*. Son precisamente estos autores los que, en sus respectivas definiciones, tienen en cuenta las consecuencias que el agotamiento del derecho tiene, tanto para el titular de los derechos de propiedad intelectual, como para los destinatarios de las obras.

Así pues, atendiendo a todas las definiciones traídas a colación anteriormente, podemos concluir –en síntesis– que la aplicación de la doctrina del

agotamiento del derecho tiene como consecuencia fundamental la extinción de las facultades exclusivas que el ordenamiento jurídico reconoce al titular de los derechos y que le concedió en un primer momento con el fin de salvaguardar los intereses económicos y morales derivados de su actividad creativa, configurándose, en definitiva, como un límite al ejercicio de tales derechos (o facultades) «*en aras de permitir un tráfico comercial ajeno a prácticas monopolísticas que impidan la libre competencia*» (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012, p. 228) y la libre circulación, con la finalidad de favorecer el acceso del público a las distintas obras intelectuales.

Como veremos en los siguientes capítulos del presente trabajo, es precisamente la mencionada finalidad de salvaguardar la libre competencia e impulsar la libre circulación de obras, uno de los motivos que justificarían la aplicación del agotamiento del derecho de distribución en el ámbito digital (Internet), a pesar de que –como estudiaremos– existan también una serie de trabas que dificultan dicha aplicación.

### 3. Condiciones necesarias para que se dé el agotamiento

Para que el agotamiento del derecho exista jurídicamente, es decir, sea válido y eficaz, la doctrina<sup>4</sup> viene coincidiendo en que resulta imprescindible, con carácter general, la concurrencia –fundamentalmente– de cinco requisitos:

- 1º) La existencia de un titular de derechos de propiedad intelectual;
- 2º) Que el objeto o bien protegido sobre el que recaiga dicha titularidad sea lícito<sup>5</sup>;
- 3º) Que se haya producido una primera venta o comercialización de los bienes sobre los que recae la protección;
- 4º) Que dicha primera venta se efectúe con el consentimiento del titular;
- 5º) Y, por último, que el derecho opere o se circunscriba a un territorio concreto, lo cual resulta esencial para determinar ante qué tipo de agotamiento nos encontramos.

De los anteriores requisitos resultan especialmente relevantes –para la concurrencia del agotamiento– los tres últimos, que, a su vez, podemos clasificar en

---

<sup>4</sup> Véanse, BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012), CASTRO GARCÍA (2009) y RUBÍ PUIG (2015).

<sup>5</sup> Ello implica que el bien protegido haya sido introducido en el mercado de conformidad con la ley.

dos grupos de condicionantes: por un lado, las condiciones objetivas, relativas a la primera venta o comercialización y al alcance geográfico; y, por otro lado, la condición subjetiva, relativa al consentimiento del titular de derechos; condiciones éstas que vamos a pasar a analizar a continuación.

No obstante, con carácter previo a entrar en el análisis de las referidas condiciones, debemos señalar que a las anteriormente mencionadas se deberá sumar otra condición objetiva cuando hablemos específicamente del agotamiento del derecho de distribución, que si bien no resulta contemplada por la doctrina, sí se deriva –como veremos– de la propia naturaleza del reseñado derecho, como es la necesidad de que exista un ejemplar físico de la obra (tangible) para que podamos hablar de un derecho de distribución y, por consiguiente, de su agotamiento. Esta condición tendrá una importancia fundamental cuando abordemos la posibilidad de implementar el agotamiento del derecho de distribución en Internet, cuestión que estudiaremos en el capítulo IV del presente trabajo.

Dicho lo anterior, pasamos a analizar de forma individualizada las distintas condiciones cuya concurrencia exige la doctrina.

### **3.1. Las condiciones objetivas**

#### *3.1.1. La primera venta o comercialización*

La primera circunstancia relevante que se ha de dar para que un derecho de propiedad intelectual se agote es que el bien que lo incorpora haya sido puesto en el comercio al menos una vez, momento éste que se constituirá como la barrera a partir de la cual el titular de los derechos ya no podrá ejercer su exclusividad o monopolio frente a terceros.

Al respecto, CASTRO GARCÍA (2009, p. 259) sostiene que «*la condición de “comercialización” para efectos del agotamiento del derecho implica que el objeto o producto sea efectivamente puesto en el comercio ya sea por medio de su venta o alquiler (que usualmente tomarán la forma de cesión o licencia respectivamente)*», no obstante, algunos autores como RUBÍ PUIG (2015, p. 20), al estudiar el agotamiento de los derechos de autor y concretamente del derecho de distribución, consideran que «*el presupuesto del agotamiento del derecho de distribución es la*

*existencia de un negocio de transmisión de la propiedad sobre la copia de la obra. Es decir, el principio de agotamiento no tiene efectos sobre cualesquiera formas de distribución y, por ello, actos que permiten el acceso de los destinatarios a un ejemplar de la obra, tales como la cesión de uso, el alquiler o el préstamo o comodato, no agotan el derecho, y mucho menos, actos que no impliquen cesión de facultades de uso, como el depósito o la constitución de una prenda».* Así, este último autor entiende que no resulta suficiente –para el acaecimiento del agotamiento del derecho– la simple transmisión de la posesión sobre el bien, obra o producto, sino que deviene necesaria e imprescindible la transmisión del dominio<sup>6</sup> sobre aquellos.

Vistas las dos posturas anteriores, parece más razonable pensar que el agotamiento del derecho está diseñado para aquellos supuestos en los que se transmite el dominio sobre la copia o ejemplar en el que se encuentra plasmada la obra, tal y como mantiene RUBÍ PUIG, y no tanto para aquellos casos en los que únicamente se cede su posesión. Ello por cuanto uno de los fines del agotamiento del derecho es que el adquirente de la copia goce de total libertad para celebrar sobre ella nuevas operaciones comerciales, lo cual únicamente podrá llevar a cabo si es el legítimo propietario del ejemplar, cosa que –a su vez– solo podrá conseguir a través de la transmisión del pleno dominio.

También en relación con esta primera condición objetiva, el TJUE se ha pronunciado sobre la controvertida cuestión relativa a si la simple intención de poner en el mercado los bienes puede ser considerada como una importación y, por tanto, ser susceptible de permitir la aplicación del agotamiento del derecho, habiendo establecido el referido Tribunal al respecto que la mera intención de comercializar con derechos de propiedad intelectual no puede tener la consideración de comercialización<sup>7</sup> en el sentido exigido para el agotamiento. Esto vendría, asimismo, a reforzar en cierto modo la postura de RUBÍ PUIG así como lo señalado por nuestra parte en el párrafo anterior.

---

<sup>6</sup> No resulta necesario que la transmisión del dominio derive de una compraventa, ni que sea a título oneroso, puesto que otros tipos de negocios jurídicos como una permuta, una dación en pago o una donación también son válidos para agotar el derecho de distribución sobre los ejemplares de una obra, por ejemplo (RUBÍ PUIG 2015).

<sup>7</sup> STJUE de 30 de noviembre de 2004 (C-16/03, asunto *Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*).

### 3.1.2. El alcance geográfico o elemento territorial

#### A) El agotamiento interno o nacional

Es aquel cuyo alcance se encuentra limitado al espacio geográfico de un determinado país tras la puesta por primera vez en el comercio del producto por parte del titular de derechos<sup>8</sup> (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012).

Así, el agotamiento nacional implica que *«los derechos exclusivos otorgados a un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual se agotan cuando el producto es puesto en circulación en el mercado nacional con autorización de su titular. Como resultado de la compra, el comprador adquiere el derecho de utilizar libremente el bien. Lo anterior significa que si el objeto se comercializa en el extranjero sus derechos en el país no se agotan y que, en consecuencia, la importación en el país de bienes legítimos procedentes de terceros estados necesitará la autorización del titular de los derechos»* (CASTRO GARCÍA 2009, p. 260). De esta forma, el titular puede impedir la importación de los bienes que se hubieren comercializado lícitamente en otro país (RUBÍ PUIG 2015).

Respecto del agotamiento nacional, CASTRO GARCÍA (2009, p. 260) mantiene que *«es el más restrictivo desde la perspectiva de la libre circulación de mercancías puesto que permite al productor fijar precios diferentes en diferentes países para el mismo producto»*<sup>9</sup>, favoreciendo –por ello– en gran medida al productor<sup>10</sup>, quien frecuentemente suele optar por fijar precios económicos en economías más pobres y precios elevados en economías más ricas.

Consecuentemente, podemos decir que el agotamiento nacional beneficia claramente al autor de la obra (es decir, al titular de derechos) en detrimento de sus destinatarios (el público), puesto que se limita mediante su aplicación la libre circulación de mercancías al poder el titular vetar la importación de obras que se hubiesen comercializado de forma lícita en un país extranjero.

---

<sup>8</sup> Autores como BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012) y RUBÍ PUIG (2015) señalan que el agotamiento interno o nacional es el criterio o solución adoptada por los tribunales de Estados Unidos.

<sup>9</sup> Ello se conoce como “segmentación de mercados”.

<sup>10</sup> En contraposición con el agotamiento internacional, que favorece en mayor medida al consumidor.

## B) El agotamiento comunitario o regional

El agotamiento será regional si sus efectos se circunscriben a un ámbito supranacional limitado. En este supuesto, el titular de los derechos no tendrá la facultad de impedir la importación y distribución en un Estado miembro de bienes puestos en circulación en otro país integrante de la organización supranacional (RUBÍ PUIG 2015).

Pues bien, el legislador comunitario se ha decantado, con el objetivo de impulsar la libre circulación de mercancías en la Unión Europea así como de proteger el desenvolvimiento del libre comercio intracomunitario (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012), por fijar una regla de agotamiento regional y establecer que el agotamiento del derecho de distribución no se produce hasta una vez realizada en el EEE la primera venta o negocio traslativo del dominio por parte del titular o con su consentimiento<sup>11</sup> (RUBÍ PUIG 2015). Así, en la Unión Europea, desde que el titular de un derecho de propiedad intelectual ha puesto mercancías en cualquier parte del mercado común europeo pierde el derecho de ostentar el control sobre los sucesivos intercambios futuros de los productos resguardados por el derecho. A título de ejemplo, el titular ya no tendrá intervención alguna en la elección de los países o zonas en los que se van a comercializar los productos, ni en la determinación de los futuros clientes o personas a quienes se les van a vender aquellos, ni sobre la fijación de los precios de venta al público.

Siguiendo a CASTRO GARCÍA (2009, p. 261 y ss.), la construcción de la doctrina del agotamiento del derecho en Europa se inició en el año 1964 cuando, al poco tiempo de haberse constituido la Unión Europea, el TJUE tuvo que estudiar el asunto *Constent c./ Grundig*<sup>12</sup>, en el que un fabricante de artículos electrónicos intentó evitar que sus productos fueran vendidos en todos los países de la Unión Europea invocando derechos paralelos en cada uno de ellos, asunto que el TJUE resolvió manifestando que no podía permitir que el titular de un derecho de

---

<sup>11</sup> Véase, entre otros, el artículo 4.2 de la 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, el cual establece que: “El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”.

<sup>12</sup> *Commision Cases* 56, 58/64 (1966) ecr 299.

propiedad intelectual mantuviera el control permanente sobre la comercialización de un producto, pues ello imposibilitaría el cumplir con el propósito de integración del mercado europeo al impedirse el libre movimiento de mercancías. Este fue el punto de inflexión y a partir del referido asunto el TJUE comenzó a elaborar su jurisprudencia en relación con la doctrina del agotamiento comunitario.

Señala, asimismo, CASTRO GARCÍA (2009) que hasta la llegada de la primera directiva sobre marcas del año 1988, los estados integrantes de la Unión Europea se cuestionaron el alcance que debían conceder al agotamiento del derecho, de manera que durante un cierto periodo de tiempo se pensó que lo contemplado en la directiva hacía referencia a unos mínimos de protección y que se concedía a los estados miembros la posibilidad de decantarse por un sistema de agotamiento comunitario o por un sistema de agotamiento internacional. No obstante, la anterior duda fue definitivamente resuelta en 1988 con la decisión *Silhouette c./Hartlauer*<sup>13</sup>, donde se consagró finalmente el agotamiento comunitario dentro del mercado común europeo.

Así pues, atendiendo a su configuración, podríamos decir que el agotamiento regional es una solución intermedia entre el agotamiento nacional y el agotamiento internacional, el cual estudiaremos a continuación. Por ello, consideramos al agotamiento regional como la solución más equitativa –y justa– tanto para el titular de derechos de propiedad intelectual como para los consumidores, puesto que si bien el agotamiento no se circunscribe a un único país, éste sí queda limitado a un ámbito supranacional concreto, ámbito en el que –a su vez– resultará posible la libre circulación de las obras y sus ejemplares.

---

<sup>13</sup> STJUE de 16 de julio de 1998 (C-355/96, asunto *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*). En este asunto se estudió un caso acaecido en 1995 en el que un titular austriaco de una marca de anteojos (*Silhouette*) pretendió prohibir la importación en Austria de una gran cantidad de ejemplares de anteojos que habían sido vendidos a un intermediario en Bulgaria –país que por aquel entonces no formaba parte del EEE– quien posteriormente los quiso importar en Austria sin gozar del consentimiento del titular de los derechos. El lote estaba formado por unos anteojos pasados de moda que habían sido vendidos a la sociedad búlgara a bajo coste y con la condición de que fueran comercializados en el mercado de Bulgaria o en otros países de la antigua Unión Soviética, quedando prohibida su reexportación hacia Austria. Pues bien, el TJUE resolvió manifestando que la directiva sobre marcas implicaba una regla de agotamiento comunitario, de manera que ningún país podía adoptar por su propia cuenta un sistema de agotamiento internacional.

### C) El agotamiento internacional

El agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual implica que en aquellos casos en los que un producto o servicio es comercializado en cualquier país del mundo el derecho de propiedad intelectual se agotará y el bien será de libre comercio y reventa en el país que ha elegido dicha modalidad de agotamiento (CASTRO GARCÍA 2009). Así, el efecto principal de este sistema es que el titular del derecho, tras haber introducido en el comercio un producto amparado por los derechos de propiedad intelectual, no podrá oponerse a las ventas futuras que se celebren sobre dichos productos, con independencia del país en el que se hubiese efectuado la introducción (PLANA PERILLÁN 2016).

En otras palabras, *«el agotamiento será internacional cuando despliegue efectos con independencia del lugar donde un ejemplar se hubiera puesto a disposición del público por el titular o con autorización»* (RUBÍ PUIG 2015, p. 16). Tal y como señala BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012, p. 229), *«este es el criterio adoptado por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)»*, así como por Australia y Nueva Zelanda (PLANA PERILLÁN 2016).

Respecto de esta modalidad de agotamiento, hemos de tener en cuenta –siguiendo lo que expone CASTRO GARCÍA (2009)– que su adopción es objeto de controversia en relación con distintos aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, lo que ha generado dos grupos de autores, aquellos que se posicionan a favor de este tipo de agotamiento y aquellos que se posicionan en su contra.

A favor del agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual se posicionan aquellos adeptos a la liberación de los mercados que entienden que dicha modalidad de agotamiento puede contribuir con mayor facilidad a la promoción de la competencia y a la fijación de precios más económicos a favor de los consumidores<sup>14</sup>. Los partidarios de esta postura, asimismo, argumentan que el agotamiento internacional resultaría la única alternativa posible a la figura del agotamiento nacional, el cual –por su parte– sería contrario al libre comercio y daría pie a abusos por parte de los titulares de derechos.

---

<sup>14</sup> A favor del sistema de agotamiento internacional se posiciona, entre otros, PLANA PERILLÁN (2016).

En contrapartida, aquellos que se posicionan en contra del agotamiento internacional<sup>15</sup> esgrimen fundamentalmente tres argumentos: en primer lugar, sostienen que dicha modalidad es contraria a uno de los principios fundamentales del derecho de la propiedad intelectual, como es, el de la independencia de los derechos; en segundo lugar, señalan que el agotamiento internacional no tiene en consideración las diferencias de los niveles de protección en las diferentes legislaciones; y, por último, mantienen que *«la existencia del agotamiento internacional impide que los industriales que tienen presencia en diversos países puedan adoptar políticas comerciales y una estrategia de mercados para sus productos a escala internacional»* (CASTRO GARCÍA 2009, p. 263).

Queda claro pues que de los tres sistemas de agotamiento analizados (nacional, regional e internacional) el que ahora nos ocupa es aquel que en mayor medida favorece al consumidor (al público), puesto que fomenta una absoluta libertad respecto de la circulación de las mercancías (y, por ello, también del conocimiento), y que –a su vez– más perjudica al titular del derecho, que ve como desaparece prácticamente la posibilidad de oponerse a la celebración de futuras ventas, con independencia del lugar donde un ejemplar de su obra se hubiese puesto a disposición del público con su autorización.

Si el agotamiento nacional es el más beneficioso para el titular del derecho y el más perjudicial para los consumidores, con el agotamiento internacional ocurre exactamente lo contrario. Por ello, el sistema del agotamiento regional o comunitario parece ser la solución más razonable, por ser intermedia y la más equitativa entre los intereses contrapuestos del titular del derecho y del público consumidor, si bien –como veremos– será el agotamiento internacional el que mejor encaje con el entorno digital dadas las particularidades que este último presenta.

### **3.2. La condición subjetiva: el consentimiento del titular**

Como hemos señalado al inicio de este epígrafe tercero, uno de los requisitos fundamentales que ha de darse para que el agotamiento del derecho sea

---

<sup>15</sup> Entre los críticos del agotamiento internacional destaca CASTRO GARCÍA (2009). Si bien, existen argumentos tanto a favor como en contra de dicho agotamiento, consideramos que los argumentos favorables gozan de una mayor entidad y, por tanto, que deben primar sobre los desfavorables.

jurídicamente válido y eficaz es que el objeto o bien protegido sobre el cual recaiga la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sea lícito, es decir, que el bien protegido haya sido introducido en el mercado con el consentimiento del titular de derechos. Resulta pues imprescindible la concurrencia de dicho consentimiento.

Siguiendo a CASTRO GARCÍA (2009), el TJUE se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre dos aspectos fundamentales del consentimiento, como son: su forma y alcance.

En cuanto a la “forma” del consentimiento que se admite, el TJUE analizó esta cuestión, y concretamente la posibilidad de aceptar o no el consentimiento prestado de forma tácita, en dos casos fechados ambos el día 20 de noviembre de 2001: *Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd*<sup>16</sup> y *Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others*<sup>17</sup>; concluyendo que la manifestación del consentimiento no tenía que ser necesariamente expresa sino que podía ser, asimismo, tácita.

En particular, respecto de la expresión del consentimiento tácito, el TJUE estableció –en las sentencias referidas anteriormente– que dicho consentimiento no puede resultar:

---

<sup>16</sup> STJUE de 20 de noviembre de 2001 (C-414/99, asunto *Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd*). En este supuesto, el TJUE analiza un caso ocurrido en 2001 en el que la mercantil Zino Davidoff, titular de las marcas “Cool Water” y “Davidoff Coll Water”, pretendió impedir la importación en su mercado europeo de un lote de productos que habían sido comercializados en Singapur y que eran idénticos a aquellos comercializados en el mercado europeo pero disponibles para la venta a un precio menor. Si bien los productos habían sido colocados en el mercado en Singapur contando con el consentimiento del su titular, no concurría prueba alguna de que dicho consentimiento implicara la posibilidad de ampliar la circulación y venta de esos productos en otras partes del mundo. El TJUE expuso que habida cuenta de que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo de prohibir a terceros importar productos designados con su marca, constituye el elemento determinante de la extinción de dicho derecho, dicho consentimiento debe manifestarse o plasmarse de una forma que permita reflejar con total claridad y certeza la voluntad inequívoca de renunciar a tal derecho. Dicha voluntad resultará habitualmente de una manifestación expresa del consentimiento, sin embargo, en determinados casos, cabe la posibilidad de que la misma pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE.

<sup>17</sup> STJUE de 20 de noviembre de 2001 (C-416/99, asunto *Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others*). En este caso se estudiaba el intento de Levi Strauss – Gran Bretaña de impedir el ingreso a su mercado nacional de unos artículos que había vendido a un distribuidor estadounidense quien a su vez los vendió a un tercer distribuidor (Tesco Stores). El TJUE resolvió señalando que el consentimiento tácito era válido pero que debía ser probado de forma inequívoca.

- a) De que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;
- b) De que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;
- c) De que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el espacio económico europeo.

Respecto del “alcance” que posee la manifestación del consentimiento, el TJUE se pronunció en el caso *Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA*<sup>18</sup>. Este asunto venía referido al interés que tenía la compañía *Sebago* en impedir la introducción en el mercado europeo de zapatos fabricados y comercializados en El Salvador. El argumento esgrimido por la defensa consistía en afirmar que el hecho de que *Sebago* hubiera puesto en el comercio del EEE productos idénticos a aquellos cuya importación quería evitar debía ser interpretado como un consentimiento prestado a comercializar ese tipo (o línea) de productos. Pues bien, a raíz de este asunto, el TJUE estableció que el agotamiento del derecho se refiere a mercancías individualizadas y no a “tipos” o “líneas” de productos, por lo que «*el consentimiento del titular debe hacerse en relación con cada ejemplar particular que incorpora la obra y no sobre una modalidad concreta de distribución o productos similares o idénticos*» (RUBÍ PUIG 2015, p. 22).

Por último, resultan interesantes las puntualizaciones que sobre la cuestión del consentimiento del titular efectúa RUBÍ PUIG (2015, p. 21), quien –en primer lugar– manifiesta que «*la exigencia de consentimiento del titular impide que la transmisión del dominio que no hubiera sido querida o autorizada por aquél pueda desplegar los efectos del agotamiento. En consecuencia, no agotarán el derecho de*

---

<sup>18</sup> STJUE de 1 de julio de 1999 (C-173/98, asunto *Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA*).

*distribución del titular transmisiones de propiedad operadas en virtud de un proceso de realización de valor judicial o notarial, o por los efectos de la accesión, y de la usucapión (por ejemplo, extraordinaria sobre ejemplares hurtados)», y –en segundo lugar– citando a RIVERO (2008, p. 322) señala que «asimismo, la necesidad de concurrencia de consentimiento del titular exigirá que en caso de transmisión mortis causa la sucesión deba ser voluntaria y, por ello, no apurará el derecho de distribución una transmisión del dominio que tenga su origen en una sucesión intestada».*

Tomando en consideración que la prestación del consentimiento es siempre una cuestión muy delicada en Derecho, consideramos acertadas las pautas que sobre su “forma” y “alcance” establece el TJUE para la aplicabilidad del agotamiento del derecho, en especial, por ser una cuestión que requiere de mucha concreción para así poder evitar que en el futuro existan dudas acerca de si el consentimiento se prestó válidamente o, por el contrario, se brindó bajo error.

En cuanto a las puntualizaciones efectuadas por RUBÍ PUIG, las consideramos plenamente acertadas, pues si para que resulte aplicable el agotamiento del derecho es necesario que el bien protegido haya sido introducido en el mercado con el consentimiento del titular de derechos, dicho agotamiento no aplicará en aquellos supuestos en los que la transmisión del dominio sobre el bien se haya producido sin haber mediado el consentimiento directo del titular (en otras palabras, sin que el titular haya prestado el mismo), supuesto que –por ejemplo– se da cuando nos encontramos ante una sucesión *ab intestato*, al haber fallecido el causante sin haber otorgado previamente testamento.

### III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR

Sentadas las bases del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, vamos a centrarnos ahora –concretamente– en el agotamiento del derecho de autor, para lo cual vamos a analizar primero el derecho sobre el cual recae dicho agotamiento, es decir, el derecho de distribución, y sus principales características. Posteriormente, estudiaremos la regulación actual del referido agotamiento, con el objetivo de ver si ésta resulta –hoy por hoy– suficiente para

hacer frente a todo el nuevo abanico de posibilidades que ofrece el mundo digital (Internet). Seguidamente analizaremos algunas de las sentencias dictadas en el ámbito de la UE en materia de agotamiento del derecho de distribución sobre la obra física, para compararlo –en el posterior capítulo IV del presente trabajo– con lo que ocurre en caso de que nos encontremos ante obras o ejemplares de éstas digitales (intangibles). Por último, relacionaremos todos aquellos beneficios que, consideramos, reporta la existencia del agotamiento del derecho de distribución.

## 1. Objeto del agotamiento en el marco de los derechos de autor: el derecho de distribución

Tal y como mantiene la doctrina, en el ámbito de los derechos de autor, el agotamiento del derecho recae únicamente sobre el denominado derecho de distribución<sup>19</sup> (CASTRO GARCÍA 2009).

Siguiendo al señalado autor, especialmente clarificador resulta –en este sentido– el caso *Sucesión de M. Remi c./ Tajan*. Este caso versó sobre un proceso judicial instado contra una sociedad de subastas por haber reproducido sin gozar de autorización una serie de obras con el objeto de ser incluidas en un catálogo.

M. Remi, más conocido como Hergé, autor de *Las aventuras de Tintín*, falleció en 1983 dejando a la señora Fanny R. como heredera universal y a la sociedad Moulinsart como responsable de la explotación de su obra, además de varias marcas figurativas y denominativas relativas a su personaje, Tintín, de las clases 9, 16, 25 y 41 de la Clasificación de Niza.

Tras el fallecimiento del reconocido autor, su heredera universal y la sociedad Moulinsart encargaron a la sociedad de subastas Tajan la organización de la llamada “venta Tintín”, a través de la cual se pretendía vender un conjunto de bosquejos, tarjetas y otros objetos creados por Hergé. Con tal fin, la sociedad de subastas publicó unos catálogos que contenían imágenes de Tintín con el objeto de impulsar la venta que le había sido encomendada, si bien, la reproducción de las referidas imágenes se llevó a cabo sin mediar autorización por parte de los titulares de los derechos.

---

<sup>19</sup> En idéntico sentido se pronuncian multitud de autores, entre ellos BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012).

Durante el proceso, la sociedad de subastas Tajan argumentó –en su defensa– que la demanda presentada de adverso carecía de fundamento puesto que lo que se pretendía iba en contra de la libre circulación de mercancías, así como del agotamiento del derecho. Tajan también sostuvo que en *Dior v. Evora*<sup>20</sup> el TJUE mantuvo que la protección brindada al derecho de autor en cuanto a la publicidad del revendedor no podía superar en extensión a aquella reconocida al titular de la marca en idénticas circunstancias.

El TJUE fue claro en sus conclusiones. En primer lugar, manifestó que la regla del agotamiento del derecho no significa que si se produce el agotamiento de uno de los derechos de autor ello implique el agotamiento de todos los restantes<sup>21</sup>. En segundo lugar, señaló que el derecho cuyo agotamiento se produce con la primera venta es el de distribución y no el de reproducción, habiendo sido éste último el derecho que había sido vulnerado en el caso objeto de estudio.

Consecuentemente, tal y como podemos apreciar, doctrina y jurisprudencia están de acuerdo en que el agotamiento del derecho de autor recae sobre el derecho de distribución.

Atendiendo a la legislación española, en virtud del 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 adelante, LPI), en su nueva redacción otorgada por la Ley 23/2006, de 7 de julio<sup>22</sup>, se entiende por 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.

El derecho de distribución no tiene como finalidad conceder al autor un monopolio absoluto sobre la circulación de su obra, sino que su objetivo esencial es

---

<sup>20</sup> STJUE de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95, asunto *Parfums Christian Dior SA & Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*).

<sup>21</sup> De permitirse ello, el derecho de autor se vaciaría por completo en su contenido. Sirva de ejemplo el caso de un escritor de poesía que haciendo uso del derecho de reproducción edita tres mil ejemplares de su obra, que son rápidamente comercializados y agotados. Si se llegará a permitir que dicho derecho se agotara, el referido poeta no podría editar ya nuevos ejemplares para su comercialización (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012, p. 253).

<sup>22</sup> 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. Esta Ley transpone a nuestro derecho la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, que más adelante estudiaremos.

garantizar que la circulación del original o de las copias de la obra se lleva a cabo bajo su consentimiento y de conformidad con las condiciones pactadas libremente por las partes (MINERO ALEJANDRE 2018). Es por esto, por lo que goza de sentido su agotamiento.

Conforme a lo señalado por el TJUE en el asunto *Martin Blomqvist v. Rolex SA and Manufacture des Montres Rolex SA*<sup>23</sup>, la distribución al público viene caracterizada por la consecución de una serie de acciones que incluyen, como mínimo, la celebración de un contrato de compraventa y su cumplimiento a través de la *traditio* (entrega) a un consumidor del público, que se posiciona como comprador.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2018, p. 84) señala que «*la reforma de la Ley 23/2006 puso especial énfasis en el requisito de la tangibilidad del soporte al que se incorpora la obra como elemento característico de este derecho de explotación*». Así, uno de los pilares fundamentales del derecho de distribución, tal y como está regulado, es la incorporación de la obra a un soporte físico, tangible o material, que posibilite su comercialización pública a través de los negocios jurídicos contemplados en el art. 19 de la LPI. Esto, como veremos, dará lugar a uno de los problemas que se presentan cuando pretendemos implementar el agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital, al ser los bienes contenidos en este medio inmateriales.

El concepto de ejemplar físico o material unido al derecho de distribución engloba cualquier clase de soporte existente o que pueda llegar a existir en el futuro, con independencia de que éste resulte coincidente o no con el soporte originario en el que se plasmó la obra (MINERO ALEJANDRE 2018). Ahora bien, a título de ejemplo, vista la necesidad de que el soporte sea tangible, son soportes susceptibles de distribución los libros, los CDs, los DVDs, los discos Blu-ray, los USBs, etc.

Así pues, mantiene BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2018) que, dado que se exige al soporte un carácter físico que permita su aprehensión material por parte de los

---

<sup>23</sup> STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-98/13, asunto *Martin Blomqvist v. Rolex SA and Manufacture des Montres Rolex SA*).

consumidores destinatarios, todas aquellas formas de explotación que no posibiliten la incorporación física de la obra a un soporte material no podrán ser consideradas como distribución en el sentido técnico de la palabra<sup>24</sup>.

En definitiva, «*el aspecto fundamental del derecho de distribución es que la obra se incorpore a un soporte tangible, al que puede acceder el conjunto de integrantes del público*» (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 2018, p. 84).

Pues bien, definido el derecho de distribución y sus características fundamentales, ahora debemos hablar de su agotamiento.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2018, p. 88) define la teoría del agotamiento del derecho de distribución de la siguiente forma: «*en líneas generales, el agotamiento del derecho de distribución significa que el titular de derechos ve extinguido su ius prohibendi respecto de los actos de enajenación realizados por el usuario con posterioridad en relación con el original o las copias de la obra comercializadas por primera vez por el autor o por un tercero con su consentimiento. En otras palabras, el titular de derechos, una vez puesta la obra (original o copia, según los casos) en el tráfico, por sí o por tercero con su consentimiento, ve derogado su derecho de prohibición o su derecho de autorizar la distribución respecto del original o copias distribuidas*». Como podemos apreciar esta definición goza de gran similitud respecto de las proporcionadas por el resto de autores, expertos en la materia, en relación con el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual –que hemos recogido y analizado en el capítulo II de este trabajo–, si bien, ésta última se encuentra adaptada a las particularidades propias del derecho de distribución.

El agotamiento del derecho de distribución se encuentra actualmente<sup>25</sup> contemplado, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en el art. 19.2 de la LPI. Se establece en dicho apartado segundo del precepto que «*cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este*

---

<sup>24</sup> A tales efectos, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2018, p. 84) matiza que «*no son casos de distribución la exhibición pública de una estatua, la proyección en un cine de una obra audiovisual, el acceso a una base de datos, etc.*».

<sup>25</sup> 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.

*derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial».*

Se ha de tener en cuenta que el agotamiento del derecho de distribución se fundamenta en la idea de que el trabajo realizado por el autor durante el desarrollo de su obra se ve suficientemente recompensado con la primera enajenación del soporte en el que se halla contenida aquella, de manera que resultaría excesivo –y poco equitativo– concederle la posibilidad de controlar todas las enajenaciones futuras. Esta teoría responde a la preocupación por fijar un punto de equilibrio entre el interés del autor en controlar la difusión de su obra y el interés de la sociedad en la existencia de una libre circulación de intercambios culturales (de conocimiento y saber) y, siendo más específicos, entre el interés del consumidor adquirente en calidad de propietario de un soporte material (tangible) o *corpus mechanicum* y el titular de los derechos sobre el *corpus mysticum*<sup>26</sup> (MINERO ALEJANDRE 2018).

Lo cierto es 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 (RUBÍ PUIG 2015). Piénsese, a título de ejemplo, en la compraventa de una copia de una novela de la escritora J.K. Rowling en un establecimiento comercial que ofreciera ejemplares de primera mano o en una librería de viejo, o en la adquisición de unos grabados de Eduardo Chillida en

---

<sup>26</sup> En relación con el principio en virtud del cual el propietario de la copia de una obra (o ejemplar) es distinto del titular de los derechos de autor, PLANA PERILLÁN (2016, p. 19) señala que «*cualquier transferencia que se haga del objeto material que contiene la obra no implica que haya una transferencia de los derechos de autor de la obra contenida en aquel*», y citando a RENGIFO GARCÍA (1997, p. 105) que «*si, por ejemplo, el novio dirige una carta a su novia, la propiedad en el papel sobre el cual la carta está escrita pertenece a la destinataria, pero el derecho de autor en el trabajo literario permanece en el novio. La novia como propietaria del papel podrá destruirlo o mostrarlo a otras personas, pero no está facultada, sin autorización, para reproducir la carta*». Por ello, en relación con el agotamiento del derecho de distribución, la referida autora matiza que «*cuando decimos que con la primera venta se agota el derecho de la copia, nos estamos refiriendo a la copia específica de la cual es propietario el usuario. Y en tal sentido entendemos que los derechos que adquiere este último, en virtud del agotamiento, son respecto de la copia particular. La protección de la obra misma, los derechos que la protegen, se mantienen intactos tras el accionar del agotamiento*».

También en un sentido similar se pronuncian BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012, p. 253) cuando señalan que «*el agotamiento no se da respecto de la obra en sí misma, sino respecto de los ejemplares distribuidos, pues los derechos sobre aquella siempre estarán en cabeza del titular, por lo menos durante el periodo de tiempo que la ley concede antes de que dicha obra haga parte del dominio público*».

una galería de arte. Pues bien, actos tan habituales como éstos podrían constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual –salvo que mediase el consentimiento o autorización del titular de los derechos de autor– si no existiera la teoría del agotamiento del derecho de distribución<sup>27</sup>. Reflexión ésta que compartimos plenamente.

## 2. Regulación del agotamiento del derecho de distribución a nivel internacional y en el ámbito de la UE

Tal y como apunta MINERO ALEJANDRE (2018), el régimen del agotamiento del derecho de distribución no cuenta con una regulación expresa en los tratados internacionales existentes en materia de propiedad intelectual, habiendo quedado la cuestión en manos de los legisladores nacionales de cada estado miembro. Ello ocurre, a título enunciativo, tanto en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor<sup>28</sup>, como en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas<sup>29</sup>, en cuyos respectivos arts. 6<sup>30</sup> y 8<sup>31</sup> se concede a cada estado miembro la posibilidad de establecer dentro de su territorio que el derecho se vea agotado, con arreglo al sistema nacional, regional o internacional –ya estudiados– de acuerdo con su criterio o conveniencia. En idéntico sentido se puede traer a

---

<sup>27</sup> Apunta RUBÍ PUIG (2015, p. 15) que, en caso de no existir el agotamiento del derecho de distribución, «el tráfico jurídico se vería seriamente afectado si los intervinientes en el mercado no contaran con la mínima seguridad de que un acto tan común como una compraventa de consumo no entrañara una responsabilidad potencial por la infracción de derechos de propiedad intelectual o que el titular del derecho de distribución pudiera, en cualquier momento, paralizar la actividad comercial de un tercero que pusiera en circulación ejemplares de una obra mediante una medida cautelar de cese».

<sup>28</sup> *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, en vigor desde el 6 de marzo de 2002.

<sup>29</sup> *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)*, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, en vigor desde el 10 de mayo de 2002.

<sup>30</sup> El art. 6 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, dedicado al derecho de distribución, establece literalmente en su párrafo segundo que: «Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor».

<sup>31</sup> Por su parte, el art. 8 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, en el que se contempla el derecho de distribución, establece literalmente en su segundo párrafo que: «Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo (1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante».

colación el art. 6<sup>32</sup> del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>33</sup> de la OMC.

En el ámbito europeo, han resultado necesarias –hasta el día de hoy– ocho directivas relativas a la protección de los derechos de autor y conexos, de las cuales seis de ellas se refieren a la cuestión del agotamiento del derecho de distribución (BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* 2012). A continuación pasamos a analizar los aportes que cada una de ellas han realizado a la materia.

En primer lugar, encontramos la Directiva 91/250/CEE<sup>34</sup>, dirigida a la protección de los programas de ordenador, en cuyo art. 4 letra c) –referido a los actos sujetos a restricciones– se establece que: «*Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular con arreglo al artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar: c) cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias. La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo*». Como podemos ver, en esta directiva se contempló por primera vez el agotamiento del derecho de distribución circunscrito a los programas de ordenador.

Posteriormente, con la Directiva 92/100/CEE<sup>35</sup> se amplía el marco de protección puesto que en su art. 1 apartado 1º se señala que: «*Con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 5, 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*

---

<sup>32</sup> Bajo el título “Agotamiento de los derechos”, este artículo dispone que: «*Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual*».

<sup>33</sup> Cuya denominación completa es “Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC - Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”. El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, firmado en Marrakech, Marruecos, el día 15 de abril de 1994.

<sup>34</sup> Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

<sup>35</sup> 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.

*mencionados en el apartado 1 del artículo 2<sup>36</sup>»; añadiéndose en el apartado 4º del referido precepto que: «Los derechos a que se refiere el apartado 1 no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor u otros objetos mencionados en el apartado 1 del artículo 2». En consecuencia, la citada directiva descarta la teoría del agotamiento del derecho.*

También la siguiente Directiva 93/83/CEE<sup>37</sup> opta por un posicionamiento basado en una protección amplia si atendemos a lo dispuesto en su art. 2, en el que se establece 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 respecto del referido derecho de comunicación de la obra.

Por su parte, la Directiva 96/9/CE<sup>38</sup> –relativa a la protección de las bases de datos– no contiene referencia expresa a la teoría del agotamiento del derecho en su parte dispositiva, si bien, en su Considerando (33) indica que: «[...] *la cuestión del agotamiento del derecho de distribución no se plantea en el caso de bases de datos en línea, que entran en el marco de la prestación de servicios; que esto se aplica igualmente en relación con una copia material de dicha base hecha por el usuario de este servicio con el consentimiento del titular del derecho; que, contrariamente a lo que sucede con los CD-ROM y los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla integrada en un soporte material, es decir, una mercancía, cada prestación en línea es, en efecto, un acto que requerirá autorización si ello está previsto en el derecho de autor*». Es decir, que la mencionada directiva señala que el agotamiento del

---

<sup>36</sup> 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.»*

<sup>37</sup> 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.

<sup>38</sup> 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.

derecho no es aplicable en el supuesto que regula al entender que las bases de datos tienen la consideración de un servicio, a lo que añade que tampoco se producirá el agotamiento respecto de una copia material de la base de datos realizada por el destinatario del servicio con el consentimiento del titular de derechos.

Finalmente, la Directiva 2001/29/CE<sup>39</sup> regula –con carácter general– la regla del agotamiento del derecho en el ámbito europeo. Especialmente relevantes resultan sus Considerandos (28) y (29), en los que establece –respectivamente– que: *«La protección de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad. En la Directiva 92/100/CEE se establecieron los derechos de alquiler y préstamo de los autores. El derecho de distribución previsto en la presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las disposiciones en materia de derechos de alquiler y préstamo del Capítulo I de dicha Directiva»; y aclara que: «El problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea. Ello se aplica también a las copias materiales de una obra o prestación efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y préstamo del original y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyan servicios. A diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada a un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor».*

---

<sup>39</sup> 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.

Asimismo, en el art. 4.2 de su parte dispositiva, relativo al derecho de distribución, la Directiva 2001/29/CE consagra el agotamiento regional o comunitario al disponer que: *«El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento».*

Por lo que respecta a los programas de ordenador, en la actualidad, la previamente mencionada Directiva 91/250/CEE ha sido derogada y sustituida por la vigente Directiva 2009/24/CE<sup>40</sup>, en cuyo art. 4.2 se contempla el agotamiento del derecho sobre aquellos, al establecerse en dicho precepto que: *«La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo».*

Pues bien, tras haber efectuado una breve revisión de la regulación actual en materia de agotamiento del derecho, y compartiendo la reflexión que al respecto efectúa PLANA PERILLÁN (2016), hemos de concluir que ninguna de las distintas normas analizadas profundiza de forma exhaustiva en la teoría del agotamiento del derecho, sino que –más bien– se dedican únicamente a conceptualizar el derecho de distribución de una manera excesivamente similar para después consagrar –de una forma simple y escueta– su agotamiento tras la primera venta.

No hemos de olvidar que uno de los objetivos fundamentales del derecho es adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, evolucionar junto a ella, regulando nuevas situaciones que hace años no podían ni imaginarse. Por ello, atendiendo a la evolución y complejidad alcanzada por el mercado y las relaciones sociales a nivel mundial, como consecuencia de la aparición y el desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, resulta cuanto menos necesaria una más completa y detallada regulación del agotamiento del derecho –ya de por sí, escasa–

---

<sup>40</sup> Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

que permita contemplar todos los nuevos escenarios y situaciones que pueden acaecer en el mundo virtual.

Fue precisamente la búsqueda de lo anterior lo que motivó el nacimiento de los Tratados de la OMPI mencionados al inicio del presente apartado, los cuales pretendieron fijar el alcance de los derechos de autor en el ámbito digital, y si bien consiguieron en parte su objetivo, sí consideramos que respecto de la teoría del agotamiento del derecho podría –y debería– haberse hecho más.

Y es que es, precisamente, la amplia libertad que conceden los Tratados de la OMPI a los estados parte a la hora de regular la materia del agotamiento del derecho lo que mayormente dificulta su implementación a un entorno virtual, ya que –como sostiene PLANA PERILLÁN (2016)– mientras no se fije un criterio común a seguir que oriente las diversas legislaciones nacionales, no será posible obtener una regulación completa y exhaustiva de la materia. Dado que con el surgimiento de Internet, el agotamiento del derecho en un entorno digital ha pasado a ser una cuestión universal, ha de ser el derecho internacional el que se encargue de regular adecuadamente esta materia y, hoy por hoy, ello no se ha conseguido todavía.

### 3. Análisis de las principales sentencias en el ámbito de la UE en materia de agotamiento del derecho de distribución sobre la obra física<sup>41</sup>

En el presente apartado vamos a analizar algunas de las sentencias dictadas en el marco de la UE en materia de agotamiento del derecho de distribución sobre la obra física, para comprobar cuáles son los requisitos que jurisprudencialmente se vienen exigiendo para su acaecimiento, así como verificar cuáles son los pilares fundamentales del agotamiento respecto de las obras físicas. Con ello, podremos percibir con mayor claridad –en el capítulo IV del presente trabajo– cuáles son las diferencias básicas que se dan en materia de agotamiento del derecho de distribución cuando hablamos de obra física y cuando hablamos de obra digital, así

---

<sup>41</sup> Para un estudio más amplio de los principales casos en materia de agotamiento del derecho en el ámbito de la UE, tanto respecto del derecho de autor como de la propiedad industrial, puede verse BARRAGÁN MÉNDEZ *et al.* (2012, p. 232 y ss.), a quienes se sigue en nuestra exposición.

como cuales son los problemas que –debido a ello– presenta la implementación de la teoría del agotamiento del referido derecho en Internet.

Así, el primer caso que cabe destacar es el relativo al asunto *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*<sup>42</sup>. En dicho asunto el Tribunal europeo resolvió las cuestiones prejudiciales que le fueron planteadas a través de resolución de 8 de octubre de 1970 en base a los siguientes hechos: *Deutsche*, sociedad filial de las entidades mercantiles *Philips Glereilampen-Fabriken* y *Siemens AG*, se dedicaba a la elaboración de discos que distribuía en los estados parte de la CEE y de la EFTA<sup>43</sup>; concretamente, en la –en aquel momento– República Federal Alemana comercializaba sus productos a través de distribuidores minoristas que se obligaban a conservar los precios establecidos por *Deutsche* en 12,33 DM<sup>44</sup> más IVA, con el fin de que se vendieran al público por 19 DM, y en Francia distribuía sus discos por medio de su filial –la sociedad– *Polydor*, la cual gozaba de un derecho exclusivo para la comercialización en el referido país; la entidad alemana *Metro* compró entre los meses de abril y diciembre de 1969 discos de *Deutsche* de marca *Polydor* y, no estando atada a la cláusula de mantenimiento de precios, los ofreció a precios más bajos de los fijados por *Deutsche* (concretamente, a 13,50 DM y 14,85 DM); al comprobar lo anterior, *Deutsche* requirió a *Metro* para que se comprometiera a cumplir con dicha cláusula, a lo que ésta última se negó, lo cual devino en que *Deutsche* suspendiera la entrega de discos a *Metro*; dada la situación anterior, *Metro* optó por comprar discos con la marca *Polydor* a *Resner & Co.* de Hamburgo y los puso a la venta por entre 11,95 y 12,85 DM; *Deutsche* había provisto a *Polydor*, la cual había vendido una parte a la empresa de nacionalidad suiza *Intertransit* y ésta última a *Resner & Co.*, a la cual *Metro* había comprado los discos; como consecuencia de lo anterior, *Deutsche* demandó a *Metro* en Hamburgo con el objetivo de que se prohibiera la venta de discos de marca *Polydor*; el Tribunal competente, en sentencia de fecha 22 de mayo de 1970, prohibió la venta de los discos; y, frente a ello, *Metro* interpuso recurso

---

<sup>42</sup> *Judgment of the Court of 8 June 1971 (Case 78-70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG)*.

<sup>43</sup> *European Free Trade Association*. En español, Asociación Europea de Libre Comercio.

<sup>44</sup> *Deutsche Mark*. En español, marcos alemanes.

frente a la instancia superior, así como –mediante resolución de fecha 8 de octubre de 1970– requirió al TJCE para que resolviera la cuestión prejudicial relativa a la interpretación de las normas aplicables al caso.

Pues bien, el TJCE consideró contrario al principio de la libre circulación de mercancías en el mercado común la invocación de un derecho exclusivo con el fin de evitar importaciones de productos, puestos a la venta en otro estado parte por el titular del derecho únicamente porque la introducción en el mercado se había producido en un país extranjero.

En el presente supuesto, *Deutsche* era titular de los derechos de reproducción y distribución sobre el soporte de sonido, es decir, los discos diferenciados con la marca *Polydor*, no obstante, dichos discos fueron introducidos en el comercio de Francia por el licenciatario de *Deutsche*, *Polydor*, la cual sí gozaba de autorización libremente concedida por el titular de los derechos. Por ello, *Deutsche* agotó su derecho de distribución sobre los discos que fueron introducidos en el mercado por *Polydor*, al haber concurrido todos los requisitos de carácter objetivo y subjetivo analizados a lo largo del presente trabajo, imprescindibles para el acaecimiento del agotamiento del derecho.

Otro caso interesante es el relativo al asunto *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, and others v. Ciné Vog Films and others*<sup>45</sup>. Los hechos que motivaron este asunto fueron los siguientes: la compañía de nacionalidad francesa *Les Films La Boetie* era la titular de los derechos sobre la obra cinematográfica denominada “*Le Boucher*” y, como tal, había concedido el derecho de exhibición exclusiva de la referida película a la entidad *Ciné Vog* dentro del estado de Bélgica y a la cadena televisiva *Filmedis* dentro de Alemania; la retransmisión del filme que se llevó a cabo en Alemania –por *Filmedis*– fue grabada y copiada por una serie de cadenas televisivas belgas, entre las que se encontraba *Coditel*, que aprovechándose de ello, retransmitió la película posteriormente dentro de su programación; como consecuencia de lo anterior, *Ciné Vog* demandó a *Coditel* invocando una infracción de sus derechos de explotación así como de exhibición del

---

<sup>45</sup> *Judgment of the Court of 18 March 1980 (Case 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, and others v. Ciné Vog Films and others)*.

filme, respecto de los cuales gozaba de exclusividad en el estado belga; el Tribunal de primera instancia de Bruselas condenó a *Coditel* por haber vulnerado los derechos de autor de *Ciné Vog*; *Coditel* apeló y el asunto llegó al TJCE.

El TJCE consideró que *Ciné Vog*, en base a los derechos que tenía reconocidos, podía impedir las exhibiciones no consentidas del filme, al entender –a raíz de lo ocurrido– que no se había producido el agotamiento del derecho. Concretamente, el TJCE consideró que no se había agotado el derecho de *Ciné Vog* puesto que no medió autorización de ésta última para que se efectuara la exhibición de la película por parte de *Coditel* en Bélgica.

Por otro lado, *Coditel* no podía sostener que *Ciné Vog* había agotado su derecho de exhibición al haber retransmitido la película por televisión, pudiendo –por tanto– la primera reproducir el filme con total libertad, dado que el derecho de exhibición no es objeto de agotamiento. De esta forma, en este supuesto, el no agotamiento del derecho no se fundamenta –realmente– en la falta de una condición subjetiva sino en un evento de inaplicación por exclusión normativa, ya que los derechos de exhibición y reproducción se configuran como inagotables, contrariamente a lo que ocurre con el derecho de distribución.

Otro caso en nuestra opinión relevante en materia de agotamiento del derecho de distribución fue el asunto *Musik-Vertrieb membran GmbH and K-tel International v. GEMA*<sup>46</sup>, resuelto por el TJCE el 20 de enero de 1981. Este asunto versó sobre la sociedad gestora de derechos de autor en Alemania denominada *Gema*, y la puesta en circulación por su parte de productos elaborados por ella misma. Los hechos concretos son los siguientes: la introducción en el mercado de los referidos productos tuvo lugar en el país de origen conforme a un régimen de licencias obligatorias, tratándose –en particular– de cintas y discos soportes de fonogramas que habían sido objeto de fabricación y venta en el estado de Inglaterra y, posteriormente, habían sido importados –por *Musik Vertrieb Membran*– a Alemania; a raíz de la importación, *Gema* reclamó a *Musik Vertrieb Membran* la cantidad equivalente a la diferencia entre el tipo de canon que resultaba de

---

<sup>46</sup> *Judgment of the Court of 20 January 1981 (Joined cases 55/80 and 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH and K-tel International v. GEMA)*.

aplicación en Inglaterra, país en el que –como señalamos anteriormente– se había establecido un régimen de licencia obligatoria, y el que habría resultado de aplicación en Alemania –que, obviamente, era superior al fijado en Inglaterra– si la primera introducción en el mercado se hubiera efectuado en dicho estado; *Musik Vertrieb Membram* se negó a abonar la diferencia reclamada invocando la libre circulación de mercancías en el EEE; el asunto llegó al *Bundesgerichtshof*<sup>47</sup>, el cual planteó una cuestión prejudicial al TJCE con el fin de conocer si *Gema* reclamara la diferencia entre cánones a *Musik Vertrieb Membram* con base en sus derechos de autor.

La respuesta otorgada por el TJCE fue negativa. El Tribunal europeo señaló que se produjo el agotamiento del derecho de autor cuando su titular puso las cintas y discos en circulación en Inglaterra, de manera que ni éste ni la sociedad gestora de los derechos podían ya evitar que los productos fuesen importados a Alemania. Ninguna relevancia dio el TJCE al hecho de que la legislación de Inglaterra permitiera obtener del derecho exclusivo un beneficio menor que el reconocido en otros estados, lo cual fue la base de la reclamación interpuesta por *Gema*.

Y es que, si atendemos a los hechos acaecidos, resulta evidente que se produjo el agotamiento del derecho de distribución existente sobre las cintas y discos, dado que su puesta en circulación en el mercado de Inglaterra se produjo con la autorización del titular del derecho, así como en un estado parte de la Unión Europea, lo que imposibilitaba prohibir a *Musik Vertrieb Membram* la importación de los productos a Alemania, ya que éstos habían quedado fuera del ámbito de protección que el derecho de autor le confirió en su día.

#### 4. Bondades del agotamiento del derecho de distribución

Hay quien puede pensar que el agotamiento del derecho de distribución no es justo. Como siempre, todo dependerá del punto de vista concreto. En particular, los autores de las obras pueden verlo como una forma de limitar los derechos que adquieren a razón del esfuerzo creativo e intelectual que realizan durante el desarrollo de sus obras. En cambio, el público o consumidor medio con toda probabilidad lo vea como algo beneficioso, ya que fomenta la libre circulación no ya

---

<sup>47</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania.

de obras sino incluso de conocimiento, lo cual enriquece en gran medida a la sociedad. Ello sin entrar en aspectos económicos, y en la libertad que concede el agotamiento a los consumidores para convertirse en revendedores de la obra y lucrarse con ello, sin tener que responder ante su autor.

A la vista de esta dualidad de posibles percepciones, consideramos adecuado relacionar –en este apartado– los principales efectos beneficiosos que tiene el agotamiento del derecho de distribución en el mercado, para poder juzgar con mayor fundamento si conviene o no su implementación en Internet. Para ello, nos vamos a guiar –en parte– por la excelente exposición que PLANA PERILLÁN (2016, p. 13 y ss.) efectúa al respecto, basándose a su vez en la obra del autor estadounidense Anthony Reese titulada “*The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*”.

Así pues, el primer beneficio que reporta el agotamiento del derecho de distribución es –el que los dos autores mencionados denominan– la asequibilidad, el cual permite a los consumidores un más fácil acceso a las obras, así como ser titulares de los negocios jurídicos que se celebran sobre aquellas.

Este efecto se traduce, en primer lugar, en que el agotamiento del derecho permite la competencia de precios al por menor, posibilitando que los propietarios sucesivos de las obras vendan sus copias por sí mismos o a través de minoristas. De esta forma, se otorga absoluta libertad a la audiencia para que pueda elegir el precio por el que desea revender su copia. En este sentido, PLANA PERILLÁN (2016, p. 14) señala que «*la reventa de una obra no tendría sentido si no se le permitiera al revendedor tener libertad para escoger el precio de lo que intenta vender*».

En segundo lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, el agotamiento del derecho favorece el desarrollo de mercados de segunda mano. Sostiene PLANA PERILLÁN (2016, p. 14) que «*estos mercados aumentan la asequibilidad de las obras, pues con su creación disminuyen la presión sobre los precios establecidos por los titulares del derecho de autor*». Y es que los mercados de segunda mano ofrecen la posibilidad a los consumidores de adquirir copias de las obras a un precio mucho más económico que si las estuviesen comprando directamente –de primera mano– al titular de los derechos de autor, lo cual –a su vez– permite que los ejemplares de

las obras lleguen a toda clase de público. Aquellos que dispongan de cierta solvencia económica y deseen adquirir una copia nueva de la obra, podrán hacerlo, y de igual forma aquellos que no quieran invertir tanto dinero, o no dispongan de la solvencia necesaria para comprar copias nuevas, podrán adquirir ejemplares un poco más usados pero más baratos. Ello fomenta el que todas las personas puedan acceder a las obras, con independencia de cuál sea su estatus social, pudiendo elegir entre diversas opciones en virtud de cuales sean sus preferencias.

Y, en tercer lugar, dentro de la referida asequibilidad encontramos también los préstamos públicos de ejemplares de las obras, a los que se puede tener acceso a través de las bibliotecas. Como acertadamente indica PLANA PERILLÁN (2016, p. 15), *«es gracias a los efectos de la teoría del agotamiento del derecho que las bibliotecas pueden adquirir copias de bienes protegidos por el derecho de autor, como libros y películas, para luego prestarlas a sus clientes sin ningún cargo o permiso especial»*. Esto además permite que los destinatarios de las obras puedan acceder a ellas y consultarlas sin necesidad de comprarlas, ni tener que pagar un precio a cambio.

El segunda efecto o beneficio que conlleva el agotamiento del derecho de distribución es el referido a la disponibilidad de las obras, y es que el agotamiento permite que las obras amparadas por derechos de autor permanezcan constantemente circulando en el mercado, de manera que las personas pueden acceder a ellas incluso tras el paso del tiempo, pudiendo la obra perdurar y ser accesible durante muchísimos años (PLANA PERILLÁN 2016).

Este efecto posibilita garantizar, como señala PLANA PERILLÁN (2016, p. 16), *«la preservación de las obras y su sobrevivencia con el paso del tiempo»*, incluso en aquellos supuestos en los que el mismo autor de la obra decide dejar de hacerla disponible por un determinado periodo de tiempo o definitivamente. En caso de que esto ocurra, los ejemplares ya distribuidos de la obra podrán continuar circulando por el comercio, permitiéndose con ello que las personas puedan seguir accediendo a su contenido aunque ya no se publiquen nuevos ejemplares de la misma.

Así, el agotamiento del derecho vela por la existencia de un equilibrio entre los intereses propios del autor de la obra, que en este caso consistirían en paralizar

la distribución de ejemplares, y el interés general de la sociedad, que persigue la perpetua posibilidad de acceder a dichas obras de carácter intelectual. De esta forma, si el autor desea que su obra no continúe siendo difundida, podrá paralizar la distribución, pero siendo consciente de que las copias sobre las que ya prestó su beneplácito quedan fuera de su control, por lo que aquellos que quieran comprarlas o consultarlas gozaran de total libertad para acceder a las mismas. Apunta PLANA PERILLÁN (2016, p. 16) que, como ya dejamos entrever en el capítulo II del presente trabajo, el agotamiento «*opera como una mediación entre los intereses de ambas partes, del autor y de la audiencia*».

Concretamente, en cuanto a la preservación de las obras, el agotamiento del derecho juega un papel fundamental por varias razones. En primer lugar, fomenta la creación y el crecimiento de las bibliotecas, que se dedican –en gran medida– a garantizar la conservación y cuidado de las obras. En segundo lugar, como hemos adelantado, posibilita la libre circulación de copias de las obras a conservar, lo cual a su vez facilita su preservación a lo largo del tiempo, ya que a mayor número de ejemplares en poder de los destinatarios mayores posibilidades de que la obra perdure en el tiempo. Y, en tercer lugar, el agotamiento evita la desaparición de las obras, en la medida en que si las personas no pudieran revender o prestar las obras una vez las hubieran disfrutado, o tras perder el interés, muchas de ellas optarían por deshacerse de sus copias o abandonarlas y con el paso del tiempo, inevitablemente, éstas se perderían (PLANA PERILLÁN 2016). Es por ello, por lo que el agotamiento del derecho no solo posibilita la conservación de las obras, sino también el enriquecimiento intelectual y espiritual de la sociedad.

Ahora bien, se ha de tener en cuenta que todos los beneficios que el agotamiento del derecho de distribución reporta en relación con la preservación de las obras se han expuesto sin tener en cuenta la reciente existencia de Internet y de las nuevas tecnologías, ya que en éstos últimos ámbitos lo cierto es que la conservación de las obras resulta mucho más sencilla que en el mundo físico. Basta con ser conscientes de que todo aquello que se sube a la red de Internet, se queda allí almacenado prácticamente para siempre. Resulta muy complicado eliminar algo del mundo digital, una vez ha sido introducido en él, dada su enorme dimensión.

Por ello, la preservación de las obras en Internet resulta sumamente fácil y ello, a la vez, puede tornarse peligroso, puesto que –como veremos en el capítulo IV de este trabajo– es también muy sencillo vulnerar los derechos de autor, al resultar muy difícil hacer frente a determinados actos como la piratería, precisamente por la amplitud que presenta la red.

Por ello, el beneficio relativo a la conservación de las obras pierde cierta fuerza en el ámbito digital.

Ya por último, el tercer beneficio que el agotamiento del derecho proporciona es el relativo a la privacidad. Ello referido a la posibilidad que brinda a los destinatarios de las obras de usarlas desde el anonimato, sin tener que darse a conocer al autor de aquellas. Así, indica PLANA PERILLÁN (2016, p. 18), «*las personas pueden transferir o, en general, disponer de las obras sin necesidad de solicitar autorización al titular del derecho de autor, permitiéndoles hacerlo de manera privada y anónima*». Lo anterior les permite tener acceso a una obra sin haber de justificar su interés en la misma. De no existir el agotamiento es posible que determinadas personas no tuvieran el coraje suficiente para acceder a determinadas obras por “*el qué dirán*”, lo cual internamente les perjudicaría dado que no podrían desarrollarse intelectualmente con total plenitud, o adquirir todos los conocimientos que desearan.

Relacionado con lo anterior y, en particular, con el desarrollo de las personas, cobra especial relevancia la lectura, actividad que también se ve beneficiada por el agotamiento del derecho ya que éste fomenta, sostiene PLANA PERILLÁN (2016, p. 19), «*una especie de derecho a leer, a mirar o a escuchar de manera anónima*» y –hemos de añadir– libre, posibilitándose así la creación de un escenario en el que prima la privacidad y un ambiente idóneo para que las personas puedan alcanzar un desarrollo pleno sin límite alguno que les pueda detener.

Pues bien, visto todo cuanto antecede, ahora toca analizar los problemas y consecuencias que se derivan de la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet, así como hasta qué punto resulta posible o no dicha implementación.

## IV. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN EN UN ENTORNO DIGITAL

### 1. Problemas que plantea la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet

A continuación vamos a analizar las principales trabas que plantea la aplicación de la teoría del agotamiento del derecho de distribución en un medio digital, como es Internet<sup>48</sup>. Para ello, deberemos prescindir en determinados momentos de la visión que viene impuesta por lo estrictamente jurídico, y atender a las situaciones cotidianas que se dan en la práctica.

Una vez estudiados los obstáculos que se plantean, reflexionaremos –en el siguiente epígrafe de este capítulo– sobre lo salvables o insalvables que son cada uno de ellos, así como acerca de lo viable –e, incluso recomendable– o no, que puede resultar la aplicación del agotamiento del derecho de distribución en un entorno digital.

#### 1.1. Internet como un medio inmaterial e intangible

El primer problema que se plantea viene relacionado con la inmaterialidad que caracteriza al entorno virtual que conforma Internet, lo cual choca de pleno con la concepción tradicional del derecho de distribución, ya que –como vimos con anterioridad en el presente trabajo– uno de los aspectos fundamentales de este derecho es que la obra se incorpore a un soporte tangible, material o físico (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 2018).

Internet se configura como un medio novedoso que no se rige por los mismos patrones que estábamos acostumbrados a ver en el mundo material. PLANA PERILLÁN (2016, p. 29), citando a MUÑOZ MACHADO (2000), señala que «[Internet] *está instalada sin tener en cuenta las fronteras de los Estados y dominando un territorio que es siempre infinitamente superior al sometido a los poderes de aquellos. La gran red [...] permite la comunicación internacional de un modo nuevo, en el que las*

---

<sup>48</sup> Para un análisis más amplio y detallado de los principales obstáculos que plantea la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet, véase PLANA PERILLÁN (2016, p. 29 y ss.), a quien se sigue en nuestra exposición.

*referencias territoriales se pierden y también se difuminan los poderes que gobiernan cada trozo de espacio físico sobre el que están constituidos los Estados. Es un territorio abierto: el ciberespacio, un mundo sin fronteras».*

Pues bien, como ya expusimos en el epígrafe segundo del Capítulo III, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor contempla y reconoce –en su art. 6– el derecho de distribución de los autores de las obras. Ahora bien, en el referido Tratado se recoge una declaración concertada<sup>49</sup>, relativa a las copias a las que hace referencia dicho derecho de distribución, en la que se indica expresamente que «*Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y “originales y copias” sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a “copias” debe ser entendida como una referencia a “ejemplares”, expresión utilizada en los Artículos mencionados)*».

Esta concepción ha sido acogida por un gran número de legislaciones nacionales, entre las que se encuentra la española. Como ya vimos, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de distribución se encuentra regulado en el art. 19.1 de la LPI, en el cual se establece la necesidad de que el original o las copias de la obra se recojan en un soporte tangible. Así, uno de los pilares fundamentales del derecho de distribución, tal y como está regulado actualmente, es la incorporación de la obra a un soporte físico, tangible o material, que posibilite su comercialización pública a través de los negocios jurídicos contemplados en el art. 19 de la LPI, circunstancia ésta que no se da en Internet, donde todas las obras se encuentran en un formato intangible o inmaterial (virtual).

Vista pues la configuración actual del derecho de distribución, basada en el requisito de tangibilidad de las obras, y la inmaterialidad que caracteriza a Internet, surgen las siguientes cuestiones: por un lado, si el derecho de distribución resulta inaplicable al mundo virtual y, por tanto, no puede concebirse en éste medio el agotamiento del derecho; y, por otro lado, si conviene modificar su configuración y

---

<sup>49</sup> Concretamente, la declaración concertada número 5, respecto de los arts. 6 y 7 del Tratado.

regulación actuales para garantizar plenamente la existencia de un agotamiento digital.

A la hora de buscar una respuesta a las cuestiones anteriores, encontramos argumentos tanto favorables como contrarios a la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet.

Comenzando por los favorables, y rescatando el argumento invocado por PLANA PERILLÁN (2016, p. 30), *«podemos decir que la concepción de derecho de distribución introducida en el Tratado de la OMPI, en particular su declaración concertada, no es en ningún caso limitante o excluyente de determinado tipo de mercado (el material o análogo), sino que simplemente tiene por objeto establecer un estándar mínimo de protección al derecho de distribución, y, en virtud de ello, en nada limita que un país decida ampliar el nivel de protección ofrecido por esta norma —y ampliar su aplicación, por ejemplo, a la distribución a través de la reproducción por medio de la transmisión digital— [...]»*.

Otro argumento a favor del agotamiento digital consistiría en atender al objetivo fundamental perseguido por el sistema de protección de los derechos de autor y, concretamente, por el agotamiento del derecho de distribución, que es — como hemos reiterado en diversas ocasiones— garantizar un equilibrio entre los intereses de los autores de las obras y del público destinatario. Ello se consigue asegurando al autor un beneficio económico, a cambio de su esfuerzo creativo, a la vez que se salvaguarda la libre competencia y la libre circulación de obras en el mercado. Es precisamente esto último lo que hace que cobre sentido la implementación del agotamiento del derecho de distribución al mercado digital que existe en Internet: la protección de la libre competencia y de la libre circulación de conocimiento a través de dicho medio.

Ahora bien, también existen argumentos en contra del agotamiento digital. A título enunciativo, podemos mencionar —en primer lugar— la imperecedera calidad de las obras digitalizadas. Mientras que las copias de las obras plasmadas en

soportes tangibles envejecen y pierden calidad con el paso de los años<sup>50</sup>, esto no ocurre en el mundo virtual, ya que las copias digitalizadas no se deterioran, lo cual deviene en que resulte imposible distinguir entre una copia nueva y una copia usada de la misma obra, puesto que ambas serán idénticas. Al respecto, apunta PLANA PERILLÁN (2016, p. 31), *«los autores argumentan que los efectos propios de la teoría del agotamiento fueron concebidos para un medio material, en el cual puede distinguirse claramente entre una y otra copia, y, por lo tanto, no corresponde repetir estos efectos jurídicos del agotamiento en un medio digital, donde las condiciones son completamente distintas, pues se estaría en la práctica produciendo un efecto completamente diferente al que ocurre en un mercado con bienes materiales»*.

Otro argumento negativo sería que a través de Internet la difusión de las obras se puede realizar al momento, desde cualquier país del mundo y con un coste derivado de la distribución relativamente bajo. Si bien, lo anterior podría considerarse que beneficia la libre competencia y la libre circulación de obras, lo cierto es que también puede fomentar la piratería así como la infracción de los derechos de autor. Esto último respalda el argumento de que no resulta conveniente aplicar el agotamiento del derecho a Internet, puesto que este entorno virtual así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación distan mucho de lo que rige el comercio tangible (PLANA PERILLÁN 2016).

Por último, otro argumento contrario al agotamiento digital sería quizá el más obvio, y es el proveniente de la configuración actual del derecho de distribución, tal y como se encuentra regulado a día de hoy. Como hemos expuesto, tanto en los instrumentos normativos internacionales, como en gran parte de las legislaciones nacionales, el referido derecho viene unido a la materialidad del soporte en el que se plasma el original de la obra o su copia. De manera que, en la medida en que en Internet no existen ejemplares físicos de las obras, no resultaría de aplicación a dicho medio el derecho de distribución, y siendo ello así tampoco

---

<sup>50</sup> Esto permite, tanto a los autores como a los consumidores, diferenciar entre las copias nuevas y las copias usadas de las obras, lo cual suele llevar a su vez aparejada una repercusión económica sobre el precio del ejemplar.

podría aplicarse al mundo digital el agotamiento del derecho, que únicamente quedaría circunscrito a los medios tangibles.

### **1.2. La posible infracción del derecho de reproducción: la memoria RAM**

Con anterioridad a la aparición de Internet, resultaba indiscutible que la adquisición y uso de ejemplares de las obras, salvaguardados por derechos de autor, no conllevaba la vulneración de otros derechos exclusivos del titular distintos del derecho de distribución. Pues bien, no se puede decir ahora lo mismo respecto del entorno digital, ello fundamentalmente por la forma en la que se articula el proceso de transmisión de datos a través de las denominadas “memorias RAM” de los ordenadores. Como veremos, este proceso podría infringir el derecho de reproducción<sup>51</sup> de las copias, lo cual tendría una repercusión directa en el agotamiento del derecho de distribución.

Para entender mejor el problema que se plantea, debemos primero explicar cómo funciona la memoria RAM de un ordenador, así como la transmisión de datos digital. Con tal fin, rescatamos la excelente explicación que de ello efectúa PLANA PERILLÁN (2016, p. 32), la cual manifiesta que *«todos los datos e instrucciones procesados por un computador— como ejecutar un software, navegar en la web, o mostrar información sin siquiera descargarla en el disco duro— son necesariamente reproducidos por cierto período de tiempo en la memoria del computador conocida como RAM. Por otra parte, al transmitir datos por internet, varias copias temporales se hacen no sólo en la memoria RAM del computador que lo envía, sino también en el computador remitente, en varios routers en internet, en la dirección del proveedor del servicio y en el computador receptor»*.

Así, atendiendo a lo anterior, cuando se lleva a cabo una transmisión de datos a través de Internet ello conlleva una serie de actos de reproducción (fijaciones temporales) del archivo transmitido en la memoria RAM de diversos ordenadores. Si bien, como decimos, estas reproducciones gozan de un carácter

---

<sup>51</sup> En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de reproducción se encuentra contemplado en el art. 18 de la LPI, en el cual se establece que: *«Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias»*. Dentro de la definición proporcionada por la LPI y, concretamente, dentro de la expresión “fijación provisional” —lo que equivale a “fijación temporal”— tendrían cabida las reproducciones efectuadas en la memoria RAM de los ordenadores, como veremos seguidamente.

provisional, puesto que se eliminan automáticamente del ordenador cuando se ejecuta la acción ordenada, se apaga el equipo o se sobrescribe la información, pueden tener una gran repercusión sobre el agotamiento del derecho si se las dota de un verdadero carácter jurídico.

Precisamente, esto último es lo que vienen haciendo los tribunales estadounidenses, que han construido la denominada “*Doctrine of RAM copies*” en virtud de la cual consideran que el acceso a obras, salvaguardadas por los derechos de autor, por medio de un ordenador vulnera el derecho de reproducción puesto que implica una fijación provisional de la copia de la obra en la memoria RAM del equipo informático (PLANA PERILLÁN 2016). Así pues, los referidos tribunales consideran que las fijaciones temporales que se producen en la memoria RAM de los ordenadores son verdaderas reproducciones a los efectos contemplados en las leyes reguladoras de los derechos de autor, conclusión que no compartimos por cuanto la consideramos excesiva, así como entendemos que únicamente contribuye a limitar el progreso y obstaculizar la adaptación de los derechos de autor al entorno digital, que –por otra parte– está llamado a suceder al comercio material.

Si adoptamos la anterior postura, la consecuencia para el agotamiento del derecho de distribución es clara. Si se entiende que las copias de las obras que se fijan temporalmente en la memoria RAM de los ordenadores tienen la consideración de reproducciones a los efectos contemplados por la ley (para el derecho de reproducción), ninguna persona podrá efectuar un acto de disposición de su copia (transmisión digital) en Internet sin que tal actuación de lugar a varios actos de reproducción durante el proceso. De esta forma, puesto que el agotamiento del derecho únicamente aplica –como vimos– al derecho de distribución pero no al derecho de reproducción, las transmisiones digitales de obras virtuales realizadas mediante un ordenador conectado a Internet no quedarían amparadas por el agotamiento, por lo que tales acciones vulnerarían –en todo caso– los derechos de autor.

### **1.3. La fácil infracción de los derechos de autor en Internet: la piratería**

Relacionado en parte con la traba analizada anteriormente, otro obstáculo para la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet

viene dado por el hecho de que el entorno digital se configura como un medio que facilita la vulneración del derecho de reproducción. En otras palabras, proporciona multitud de herramientas y posibilidades para que se pueda ejercer a través de él, de una forma relativamente sencilla, la piratería de obras.

Ello, apunta PLANA PERILLÁN (2016), fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque el revendedor del ejemplar digital de la obra no vende éste, sino una copia electrónica del mismo –es decir, estrictamente vende una reproducción del ejemplar–; y, en segundo lugar, porque al introducir dicha copia en Internet, no se elimina el ejemplar digital original de la obra que el revendedor tiene almacenado en su ordenador, por lo que meramente se está efectuando la reproducción de una copia idéntica a aquel.

Si bien es cierto que lo anterior puede salvarse mediante la realización por parte del revendedor de un acto positivo, como es eliminar el ejemplar digital original que tiene guardado en su equipo una vez efectuada la venta o transacción de la copia a favor de un tercero<sup>52</sup>, el problema es persistente, puesto que salvo que se desarrolle una medida tecnológica que ejecute lo anterior de forma automática, se hace depender todo de la voluntad y del libre albedrío del revendedor, quien por dejadez, o incluso sucumbiendo a la tentación, puede optar por no eliminar la copia que posee del archivo revendido<sup>53</sup>. Ello es muy arriesgado. Es más, incluso aunque el revendedor eliminara de su ordenador la copia tras producirse la venta, la violación del derecho de reproducción ya habría acaecido con anterioridad, puesto que ésta se habría consumado –concretamente– en el momento de celebrarse la venta y entregarse la copia del archivo.

En consecuencia, el entorno digital otorga al público general la posibilidad de reproducir, tantas veces como deseen, copias de obras salvaguardadas por los derechos de autor, sin que resulte comprometida –siquiera– su calidad ni se vean éstas deterioradas en modo alguno. Por este motivo, PLANA PERILLÁN (2016, p. 34) señala que *«los defensores acérrimos del derecho de autor argumentan que una posible expansión del agotamiento digital a las redes digitales y los eventuales*

---

<sup>52</sup> Solución que se ha venido imponiendo por el TJUE en sus últimas resoluciones, como veremos más adelante.

<sup>53</sup> Esta acción daría lugar, a su vez, a lo que en derecho se considera un “enriquecimiento injusto”.

*beneficios que se pudieran obtener de ello, no compensarían la probabilidad de aumentar los daños a la protección dada al derecho de autor».*

#### **1.4. Un obstáculo jurídico: los contratos de licencia**

Otro impedimento –éste de carácter contractual– para la implementación del agotamiento en Internet viene dado por los contratos de licencia. Este obstáculo se encuentra relacionado con la condición de que el usuario de la copia (futuro revendedor) sea propietario de la misma, para así poder acogerse al agotamiento del derecho de distribución y gozar de los derechos que éste le confiere.

Sostiene PLANA PERILLÁN (2016) que, con el objetivo de eludir la aplicación del agotamiento en un entorno digital, los titulares de derechos de autor han pretendido modificar la figura jurídica tradicional de los contratos que se suscriben respecto de copias digitales de obras salvaguardadas, habiendo sustituido –con tal fin– la celebración de contratos de compraventa por la de contratos de licencia<sup>54</sup>.

Así, en la medida en que con el contrato de licencia únicamente se confiere al licenciataria el uso de la copia de la obra, pero no se le transmite la propiedad de la misma ni la posibilidad de disponer de ésta, mediante la referida figura contractual el usuario no pasa a ser propietario de la copia por lo que no resultará aplicable el agotamiento del derecho de distribución.

Esta cuestión, y concretamente la relativa a si los contratos de licencia que se vienen utilizando en el entorno digital constituyen en realidad contratos de compraventa enmascarados, ha sido muy discutida por la jurisprudencia. En particular, en el ámbito de la UE la cuestión ha sido resuelta por el TJUE en el asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*<sup>55</sup>, en el que –en síntesis– el Tribunal europeo mantiene que si el derecho de uso conferido en virtud del contrato de licencia es permanente y el pago efectuado –en contraprestación– no resulta proporcional al periodo de tiempo para el cual se concede el uso de la copia,

---

<sup>54</sup> RENGIFO GARCÍA (1997, p. 163) define el contrato de licencia como aquel «*en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual permite o autoriza que otra persona utilice la creación mediante el pago de determinada cantidad de dinero a título de regalía o retribución económica*».

<sup>55</sup> STJUE (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 (C-128/11, asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*).

nos encontramos ante una verdadera compraventa disfrazada como contrato de licencia, y –por tanto– aplica el agotamiento del derecho<sup>56</sup>.

Este asunto es sumamente relevante puesto que, en el mismo, el TJUE trata también otras cuestiones controvertidas como la aplicación del agotamiento del derecho de distribución a las copias inmateriales de las obras, que circulan por Internet. Por este motivo, consideramos oportuno exponer las cuestiones analizadas en dicho fallo, así como las conclusiones alcanzadas por el Tribunal europeo<sup>57</sup>.

Las cuestiones que se plantearon, como muy acertadamente sintetiza MINERO ALEJANDRE (2012, p. 165), fueron concretamente las siguientes: i) si el referido tipo de licencias con descarga en línea del programa puede equipararse a las tradicionales compraventas de soportes físicos de copias de programas de ordenador, a los efectos de considerar extinguido con la primera transmisión el derecho del autor del programa a ejercer un control sobre las futuras reventas y, en correlación, si resulta lícito efectuar sucesivas reventas en Internet del indicado

---

<sup>56</sup> Señala APARICIO VAQUERO (2016, p. 44) que con anterioridad a la sentencia del TJUE, recaída en el asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, «se deducía que sobre los ejemplares (copias en soporte tangible) vendidos de un programa (o de cualquier otra obra en formato electrónico) operaba la doctrina del agotamiento. Sobre los ejemplares licenciados o las copias en poder del usuario que fueran resultado de una comunicación pública (con licencia de uso), no».

<sup>57</sup> Los hechos que motivaron este asunto fueron los siguientes: *Oracle* se dedica a comercializar programas de ordenador a través de contratos de licencia de uso, por un precio concreto, concediéndose la licencia sin límite de tiempo (es decir, de forma permanente) y descargándose las copias del programa desde su misma página web; las licencias comercializadas lo eran para grupos mínimos de 25 usuarios; 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 propios equipos informáticos; adicionalmente, es posible suscribir un contrato de mantenimiento, en virtud del cual los usuarios pueden descargar –desde la web de *Oracle*– las últimas versiones actualizadas del programa (*updates*) así como programas de subsanación de errores (*patches*); el contrato de licencia, en la cláusula relativa a la identificación de los derechos conferidos al usuario, establece que “con el pago de los servicios tendrá, exclusivamente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo y no transferible para todos aquellos productos y servicios que *Oracle* desarrolle y le ceda basándose en el presente contrato”; por otro lado, *UsedSoft* se dedica a comercializar licencias de segunda mano de programas de ordenador desarrollados por *Oracle* y –con tal fin– adquiere las referidas licencias a los clientes de *Oracle* en aquellos supuestos en los que éstas no han sido utilizadas por todos los usuarios para los cuales fueron otorgadas; ante tales hechos, *Oracle* demandó a *UsedSoft* ante los Tribunales alemanes, los cuales ordenaron a ésta última poner fin a su forma de proceder; la demandada interpuso, posteriormente, recurso de apelación que fue desestimado; finalmente, el asunto llegó al *Bundesgerichtshof*, el cual optó por plantear varias cuestiones prejudiciales de interpretación al TJUE.

programa sin contar con el consentimiento expreso del titular del derecho de autor; y, ii) para el caso de ser positiva la respuesta a la primera cuestión, si los futuros adquirentes de la copia del programa podrán ser considerados como “adquirentes legítimos”, resultándoles de aplicación los derechos que la Directiva 2009/24/CE les reconoce<sup>58</sup>.

Pues bien, las conclusiones que alcanza el TJUE son las siguientes:

A) El término “venta” contenido en el art. 4.2 de la Directiva 2009/24/CE goza de un significado autónomo y debe ser interpretado de manera uniforme en el ámbito de la UE. Con dicho fin, el TJUE establece que dicho término –necesario para que se dé el agotamiento del derecho– engloba todas aquellas modalidades de comercialización de un programa de ordenador que presenten como principales caracteres la entrega de un derecho de uso sobre aquel por un periodo de tiempo ilimitado y la recepción de un precio –como contraprestación– por parte del titular de los derechos que le posibilite percibir una remuneración equivalente al valor económico de la copia.

Cumplidas las anteriores condiciones, para el Tribunal europeo deviene irrelevante la denominación que las partes hayan concedido al contrato suscrito (de venta, de licencia, etc.)<sup>59</sup>, así como que la copia del programa de ordenador se contenga en un soporte tangible o se trate de una copia digital descargada de la propia página web del autor, ya que se habrá transmitido realmente la propiedad de la copia y, en consecuencia, nos encontraremos ante una auténtica venta por lo

---

<sup>58</sup> Las cuestiones planteadas traen causa fundamentalmente en dos motivos. En primer lugar, en la escasa regulación que de la materia se contiene en la Directiva 2009/24/CE. Y, en segundo lugar, en la apreciable contradicción existente entre lo establecido en la mencionada Directiva 2009/24/CE – en cuyo art. 4.2 no parece exigirse que el *software* objeto de compraventa tenga que plasmarse en un soporte físico o tangible (material) para que pueda aplicarse el agotamiento del derecho– y lo contemplado en la Directiva 2001/29/CE –en cuyo Considerando (29) sí se impone que el programa de ordenador se recoja en un soporte tangible para que resulte aplicable el agotamiento–. Véase el epígrafe segundo del capítulo III del presente trabajo.

<sup>59</sup> Además, de la sentencia del TJUE se deriva que el agotamiento del derecho de distribución no puede verse derogado por la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, de manera que toda cláusula que tenga como fin evitar la aplicación del agotamiento será considerada nula y se tendrá por no puesta (MINERO ALEJANDRE 2018).

que resultará aplicable el agotamiento del derecho de distribución<sup>60</sup> (apartados 45, 46, 47, 48, 49 y 55 de la sentencia).

Es más, el TJUE señala que de no interpretarse el término “venta” de la forma amplia fijada, a efectos del art. 4.2 de la Directiva 2009/24/CE, «se pondría en peligro el efecto útil de esta disposición, pues bastaría que los suministradores calificasen el contrato de “licencia” en lugar de “venta” para soslayar la regla del agotamiento, privando a ésta de toda eficacia» (apartado 49).

B) En correlación con la conclusión anterior, el TJUE establece que el art. 4.2 de la Directiva 2009/24/CE hace referencia tanto a las copias materiales como inmateriales de un programa de ordenador y, en consecuencia, engloba aquellas copias que en el momento de su primera venta fueron descargadas de la red en el equipo del primer adquirente<sup>61</sup> (apartado 61).

C) Por último, el Tribunal europeo sostiene que la descarga que se ha de llevar a cabo para adquirir un programa de ordenador tiene la consideración de reproducción necesaria a los efectos del art. 5.1<sup>62</sup> de la Directiva 2009/24/CE y, por tanto, queda amparada por la excepción contenida en el indicado precepto, al requerirse –en todo caso– para su utilización. Por ello, de revenderse la copia, el nuevo adquirente tendrá la consideración de “legítimo” y se hallará autorizado para

---

<sup>60</sup> El TJUE rechaza lo argumentado por *Oracle* y la propia Comisión Europea, quienes consideraban que la puesta a disposición de una copia de un programa de ordenador en la propia página web del titular de los derechos de autor no se correspondía con un acto de distribución, susceptible de agotamiento tras una primera venta, sino –más bien– con un acto de comunicación pública y, en particular, con un acto de puesta a disposición del público a los efectos del art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, acto que –de conformidad con el apartado tercero del referido precepto– no puede dar lugar al agotamiento del derecho que posee el autor de controlar las futuras puestas a disposición del público por parte del primer y sucesivos licenciatarios.

<sup>61</sup> Concretamente, en el apartado 61 de la sentencia se establece que «desde un punto de vista económico, la venta de un programa de ordenador en CD-ROM o DVD y la venta de un programa de ordenador mediante descarga de Internet son similares. En efecto, la modalidad de transmisión en línea es el equivalente funcional de la entrega de un soporte material. La interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 a la luz del principio de igualdad de trato confirma que el agotamiento del derecho de distribución previsto en dicha disposición surte efecto tras la primera venta de una copia de un programa de ordenador en la Unión por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento, al margen de si se trata de la venta de una copia material o inmaterial del programa».

<sup>62</sup> El art. 5.1 de la Directiva 2009/24/CE dispone literalmente que: «Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores».

descargarla (es decir, reproducirla) en su equipo (apartados 80, 81, 82 y 85). Todo lo anterior, sin perjuicio de la obligación que se impone al adquirente inicial de hacer inutilizable la copia del programa descargada previamente en su equipo en el instante de proceder a la reventa con el fin de no vulnerar el derecho exclusivo de reproducción reconocido al titular de los derechos, el cual no se extingue con el agotamiento del derecho de distribución<sup>63</sup> (apartados 69 y 70).

Finaliza el TJUE señalando que limitar la aplicación del principio de agotamiento del derecho de distribución –previsto en el art. 4.2 de la Directiva 2009/24/CE– únicamente a las copias de programas de ordenador vendidas a través de un soporte material, excluyendo de dicho principio las copias comercializadas por medio de la descarga de Internet, y exigir –en cada reventa– una nueva remuneración, cuando la primera venta de la copia ya permitió al titular obtener una remuneración apropiada «*excedería de lo necesario para preservar el objeto específico de la propiedad intelectual*» (apartados 62 y 63).

Con todo ello, nos encontramos ante una novedosa interpretación, a través de la cual el máximo órgano jurisdiccional europeo se aleja del sentido tradicional que parte de la doctrina europea había atribuido al agotamiento del derecho, al haberlo circunscrito a la necesidad de que exista una copia tangible o física de la obra salvaguardada por el derecho de autor, que en el supuesto concreto de los programas de ordenador se asimilaba a la compraventa de un CD-ROM o DVD en el que se hubieran recogido una o diversas copias del programa. Asimismo, por si quedaban dudas acerca de la postura del TJUE, éste ha reiterado la interpretación del término “venta” y la doctrina del agotamiento aplicable a los programas de ordenador en su reciente sentencia de fecha 12 de octubre de 2016, recaída en el asunto *Aleksandrs Ranks & Jurijs Vasīlevičs v. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra & Microsoft Corp.*<sup>64</sup> (CARDOSO GONZÁLEZ 2017)<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> El TJUE advierte que en el supuesto de que el adquirente de una licencia decida revenderla deberá de hacerlo en bloque, es decir, en su totalidad, puesto que lo que no está amparado por el agotamiento del derecho es dividir la licencia y revender solamente el derecho de uso a un número determinado de usuarios que él revendedor haya establecido a su libre albedrío (MINERO ALEJANDRE 2012).

<sup>64</sup> STJUE (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2016 (C-166/15, asunto *Aleksandrs Ranks & Jurijs Vasīlevičs v. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra & Microsoft Corp.*).

Precisamente debido a su carácter novedoso, la resolución recaída en el asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* ha dividido a la doctrina. Mientras que algunos autores como PLANA PERILLÁN (2016, p. 42) se posicionan claramente a favor de la postura manifestada por el TJUE, otros como MINERO ALEJANDRE (2012, pp. 173-178)<sup>65</sup> y APARICIO VAQUERO (2016, pp. 46-54) critican las conclusiones alcanzadas por el Tribunal europeo en su sentencia.

Concretamente, APARICIO VAQUERO (2016) comparte la postura de *Oracle* y la Comisión Europea al considerar que la puesta a disposición de una copia de un programa de ordenador en la propia página web del titular de los derechos de autor no se corresponde con un acto de distribución, susceptible de agotamiento tras una primera venta, sino con un acto de comunicación pública a los efectos del art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, cuyo agotamiento no resulta posible.

Asimismo, el referido autor apunta que la intención verdadera del TJUE es ofrecer un tratamiento idéntico a la comercialización tanto de las copias tangibles como de las copias inmateriales (descargadas de Internet), con fundamento en el principio de igualdad y la equivalencia funcional, si bien, argumenta que tal objetivo se podría haber conseguido de otra forma. En opinión del autor, por ejemplo, «*tal fin [...] se hubiera logrado mejor sobre la consideración de la “licencia de uso” con reserva de propiedad y prohibición de transferencia como un contrato diferente de la compraventa, con entidad propia, cuyo objeto no es la copia en sí, sino el derecho de reproducción sobre la misma, que es lo que el titular puede transmitir, pues es lo que pertenece a su exclusiva*» (APARICIO VAQUERO 2016, p. 54), configurando dicho derecho de reproducción conforme a las especialidades y exclusiones contempladas en la Directiva 2009/24/CE, y no en la Directiva 2001/29/CE. Ahora bien, el propio

---

<sup>65</sup> Concretamente, CARDOSO GONZÁLEZ (2017, p. 277) apunta que la posición que considera «*es la razón de la decisión en ambas sentencias y por tanto el asunto de fondo que constituye precedente es que las excepciones al derecho de reproducción del titular de los derechos de autor sobre programas de ordenador dependen de la prueba de la legitimidad en la adquisición y de la necesidad de la copia para el uso del programa, lo cual hace indiferente el soporte (material o inmaterial) y el negocio (venta inicial o reventa)*».

<sup>66</sup> En particular, MINERO ALEJANDRE resalta la ingenuidad de las conclusiones alcanzadas por el TJUE y señala, entre otras cosas, que la resolución del Tribunal europeo contradice la regulación del principio del agotamiento contenida en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (que, recordemos, exige –en todo caso– la presencia de un soporte físico para considerar agotado el derecho del autor).

autor reconoce que esto habría conducido a la no aplicación de la doctrina del agotamiento, así como que dificultaría el negocio de los programas de segunda mano.

En nuestro caso concreto, si bien reflexionaremos sobre esta cuestión más ampliamente en el segundo epígrafe de este capítulo, ya podemos adelantar que compartimos la opinión que PLANA PERILLÁN (2016) tiene al respecto, pues consideramos que el razonamiento del TJUE es acertado y que éste ha de constituirse como el punto de partida común a seguir por la jurisprudencia y la doctrina del agotamiento del derecho de distribución. Ello fundamentalmente porque lo establecido por el Tribunal europeo permite garantizar la supervivencia del agotamiento en Internet, así como mantener el equilibrio que existía –gracias a éste– con anterioridad al nacimiento del entorno digital y trasladar el mismo al mundo virtual.

### **1.5. El sistema de agotamiento a elegir en función de la territorialidad**

Por último, otra de las cuestiones problemáticas que plantea el trasladar el agotamiento del derecho de distribución a un ámbito digital es la inexistencia actual de uniformidad en cuanto al sistema de agotamiento a aplicar, así como la difícil decisión de establecer un mismo sistema para todos los estados del mundo.

Dado que a día de hoy todavía no gozamos de un reconocimiento pleno de la figura del agotamiento en el entorno digital, esta cuestión puede no plantearse como un problema inmediato, pero sí que ha de tenerse en cuenta como un obstáculo que surgirá en un futuro cercano.

Como ya vimos en la primera parte del presente trabajo, existen varios sistemas de agotamiento posibles: el nacional; el regional o comunitario; y, el internacional. Mientras que el sistema nacional es la opción más limitada y, se podría decir que, es aquella que en mayor medida salvaguardar los intereses –en especial, económicos– de los países que lo adoptan, en cambio, el sistema internacional aboga por el libre comercio y la libre circulación de obras y conocimiento. Atendiendo a que la adopción de uno u otro sistema conlleva una serie de importantes y diferentes consecuencias económicas y que cada estado tiene sus propios intereses, que no tienen por qué coincidir con los del resto de país

del mundo, resulta prácticamente imposible conseguir que todos se pongan de acuerdo en la adopción de un único sistema común de agotamiento.

A lo anterior se le suma el inconveniente derivado de la propia naturaleza de Internet. La red se caracteriza por no tener barreras físicas de ningún tipo, no conoce de límites geográficos, y con el avance de la tecnología llega ya prácticamente a cada rincón del mundo. Lo anterior, dificulta sobremanera la labor de determinar en qué lugar exactamente se ha producido la primera venta consentida de la copia de la obra, lo cual conduce inevitablemente –como apunta PLANA PERILLÁN (2016)– a que nos veamos obligados a adoptar, en el futuro, un sistema de agotamiento internacional común a todos los países, por ser la única opción cuya configuración es compatible con la naturaleza propia de Internet<sup>67</sup>.

## 2. Reflexiones en torno a la problemática y la posible implementación del agotamiento en Internet

Vistos los distintos problemas que plantea trasladar el agotamiento del derecho de distribución a Internet, ahora toca analizar si tales obstáculos resultan salvables y reflexionar acerca de si es posible realmente la adaptación de dicha figura al entorno digital. Para ello, analizaremos los distintos impedimentos en el mismo orden en el que fueron expuestos en el epígrafe anterior.

Así, el primer problema que se planteaba es la configuración de *Internet como un medio inmaterial e intangible*. Para salvar este obstáculo hay que dar respuesta a dos cuestiones: en primer lugar, si el carácter material de las copias es la esencia del derecho de distribución y, por tanto, resulta imprescindible para que se dé su agotamiento; y, en segundo lugar, si se puede modificar la regulación normativa para contemplar la ampliación del agotamiento del derecho de distribución a un entorno digital.

En cuanto a la primera de las cuestiones, consideramos que la tangibilidad de los ejemplares no es realmente un carácter esencial del derecho de distribución, ello por varias razones. Primero, si el derecho de distribución hace referencia

---

<sup>67</sup> Concretamente, PLANA PERILLÁN (2016) opina que «la manera más razonable de dar solución a este impedimento es mirar a internet como un solo gran mercado, cuya primera comercialización implique el agotamiento en todo el “territorio”, que sería toda la red».

únicamente a las copias materiales, ello es –en parte– porque hasta hace escasos años la tecnología e Internet no habían avanzado tanto como para albergar obras de propiedad intelectual en su interior, ni mercados relacionados con éstas, de manera que el derecho de distribución estaba contemplado exclusivamente pensando en el único escenario existente en aquel momento: el mundo físico. Vista la rápida evolución de las nuevas tecnologías, se hace ahora necesario ampliar el ámbito sobre el que recae el derecho. Y, segundo, el objetivo fundamental perseguido por el derecho de distribución y su agotamiento –como hemos indicado en varias ocasiones– no es otro que asegurar un equilibrio entre los intereses de los autores de las obras y del público destinatario. Ello se alcanza garantizando al autor un beneficio económico, a cambio de su esfuerzo creativo, a la vez que se salvaguarda la libre competencia y la libre circulación de obras y conocimiento a través del mercado. Es precisamente el conseguir estos fines el carácter esencial del derecho de distribución, para ello nació, con independencia de que los ejemplares de las obras se encuentren en formato físico o digital (intangibles).

Respecto de la segunda de las cuestiones, relativa a si resulta posible modificar la regulación normativa para ampliar el agotamiento a Internet, la respuesta debe ser afirmativa. Como sostiene PLANA PERILLÁN (2016), la normativa internacional no impide tal ampliación, lo que hace es asegurar un estándar mínimo de protección en torno al derecho de distribución, de manera que no existe obstáculo que impida a una legislación nacional ampliar el derecho a las distribuciones efectuadas a través de medios de transmisión digital. Ahora bien, como señalamos en el epígrafe segundo del capítulo III, lo más recomendable sería que la adaptación del derecho de distribución y su agotamiento a Internet se regule de manera exhaustiva a través de un instrumento internacional, para unificar criterios y dotar a la cuestión de mayor seguridad jurídica, lo cual a día de hoy todavía no ha ocurrido. Somos conscientes de la dificultad que ello conlleva, pero acabará siendo inevitable y necesario.

Dicho cuanto antecede, parece que el primer obstáculo es salvable, si bien, no a corto plazo, ya que los cambios normativos siempre conllevan tiempo y mucho trabajo.

El siguiente obstáculo que se presentaba era el relativo a *la posible vulneración del derecho de reproducción como consecuencia de las fijaciones temporales que del archivo transmitido se producen en la memoria RAM de los ordenadores*. Pues bien, como ya adelantamos en el epígrafe anterior, no podemos estar de acuerdo con lo establecido por la denominada “*Doctrine of RAM copies*” ni con cualquier otra postura que sostenga una conclusión similar, por cuanto si entendemos que cualquier acceso a una obra a través de un ordenador infringe el derecho de reproducción como consecuencia de la fijación provisional de la copia en la memoria RAM del equipo, entonces, prácticamente ningún acto podría efectuarse en Internet sin incurrir en dicha vulneración. Ésta resulta una conclusión excesiva, construida en términos absolutos, que –por ello– no puede ser aceptada.

Lo razonable será atender al caso concreto y diferenciar aquellos supuestos en los que las reproducciones si vulneran el derecho de autor de aquellos otros en los que se efectúan con un simple fin instrumental, resultando inevitables para la consecución de un fin distinto. Por ello, atendiendo a que los usuarios no pueden ni siquiera disponer de las fijaciones que se llevan a cabo –temporalmente– en la memoria RAM y que éstas resultan inevitables (y necesarias) para la transmisión de datos, difícilmente se puede concluir que las mismas generen algún tipo de perjuicio al derecho del titular y, por tanto, que vulneren el derecho de reproducción.

Enlazando aquí con el siguiente problema que se daba, relacionado con la *facilidad que existe en Internet para infringir derechos de autor*, cuando sí existe un mayor riesgo de infracción del derecho de reproducción es en aquellos supuestos en los que un usuario revende a un tercero una copia de un archivo multimedia que tiene en su ordenador<sup>68</sup>. En este caso, sí se produciría la vulneración del derecho de reproducción si el usuario no elimina la copia de su equipo, o la hace inutilizable, en

---

<sup>68</sup> Concretamente, el usuario está revendiendo la copia de su copia de la obra.

el momento de realizar la reventa<sup>69</sup>. Hecho esto, en principio, no concurriría infracción alguna<sup>70</sup>.

Es cierto que en el mundo digital las condiciones de comercialización de las obras cambian –en parte– respecto de las que se dan en el comercio físico, así como que la competencia de precios es más agresiva, dado que todas las copias –sean nuevas o copias de copias– tienen la misma calidad que la obra original, y que existe un mayor riesgo de vulneración de derechos vista la gran cantidad de posibilidades de las que gozan los usuarios, pero nada de esto es insalvable.

Por un lado, el cambio de condiciones no puede servir para justificar la no adaptación del derecho de distribución y de su agotamiento a Internet, puesto que la opción contraria supondría ir en contra del interés público de acceso a las obras, a la cultura y al conocimiento. Además, dicha alteración en las condiciones no tiene por qué acarrear únicamente consecuencias negativas para los autores. Si bien es innegable que existirá una mayor competencia de precios, también lo es que el entorno digital proporciona a los titulares de derechos una serie de ventajas que no poseen en el mercado físico, como por ejemplo: la facilidad y rapidez en la difusión de las obras; en llegar a lugares más lejanos; o la gran cantidad de herramientas que pueden utilizar para dar a conocer su obra o a sí mismos. Todo ello puede devenir en una mayor recompensa económica para el autor.

Por otro lado, resulta evidente que la posibilidad de vulneración de los derechos de autor aumenta exponencialmente en Internet, no obstante, también es cierto que existen varias formas de impedir o disminuir las posibles infracciones. Por ejemplo, PLANA PERILLÁN (2016) alude a varias posibilidades, como implementar medidas tecnológicas que eliminen automáticamente el archivo del ordenador una vez se haya producido su reventa, o imponer al usuario revendedor la carga de la prueba de la legalidad de la acción efectuada<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Así lo estableció el TJUE en el asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, estudiado anteriormente.

<sup>70</sup> Opina PLANA PERILLÁN (2016, p. 53) que «no puede partirse de la base de que el usuario va a infringir los derechos de autor con el fin de evitar la implementación de la teoría del agotamiento».

<sup>71</sup> Para asegurar con ello que el propio usuario revendedor procure desarrollar la reventa sin guardar una copia del archivo revendido.

Como podemos ver, ninguno de los problemas que se plantean carece de una posible solución. Por ello, entendemos que ni el derecho de reproducción ni el argumento basado en la mayor facilidad para la vulneración de derechos en Internet deben constituirse como verdaderos impedimentos para implementar el agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital.

En cuarto lugar, se planteaba el *obstáculo de carácter jurídico consistente en los contratos de licencia*, cuestión que ya ha sido resuelta –en nuestra opinión, satisfactoriamente– por el TJUE en el asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, analizado en el epígrafe anterior. Como ya anticipamos, las conclusiones alcanzadas por el Tribunal europeo apuntan en la dirección correcta y, si bien, existen opiniones contrarias, éstas se encuentran erradas por cuanto se quedan únicamente en la superficie y no profundizan realmente en la cuestión de fondo.

Consideramos la decisión tomada por el TJUE la más razonable, y ello fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, es la más coherente con la propia naturaleza del derecho de propiedad, puesto que tras producirse la primera venta al primer adquirente y haber éste pagado el precio de la copia de la obra, habría adquirido el pleno dominio sobre la misma (pues con dicho fin ha abonado su precio y, dentro de éste, en su caso, la remuneración correspondiente al autor de la obra) y, por tanto, el derecho a transmitirla posteriormente con total libertad, percibiendo el precio íntegro por la venta, de conformidad con el derecho de propiedad que viene conferido y regulado en el Código Civil<sup>72</sup> español; y, en segundo lugar, es la solución más adecuada para equiparar el mercado de segunda mano –y posteriores– de obras digitales al mercado de segunda mano –e, igualmente, posteriores– de bienes y obras materiales (como, por ejemplo: coches, libros, videojuegos en formato físico, etc.), dado que la reventa de estos últimos no implica para su vendedor –una vez adquiridos previamente al autor de la obra, o distribuidor– la obligación de tener que solicitar autorización al titular de los derechos de autor para venderlos, ni de hacerle partícipe de una parte del precio obtenido por su posterior transmisión, si bien, sí que implica tener que deshacerse del bien material dada su transmisión (entrega, o *traditio*) a la parte compradora, lo

---

<sup>72</sup> Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (arts. 348 y ss.).

que vendría a equiparse en el supuesto de los programas de ordenador y obras digitales a la obligación del primer adquirente de hacer inutilizable su copia tras la reventa.

Por último, quizá no inmediatamente, pero sí en un futuro cercano, se planteará el problema relativo a *que sistema de agotamiento aplicar al entorno digital en función de la territorialidad*. Si bien, hoy por hoy no es un obstáculo que se tenga que resolver, si deberá salvarse más adelante. Puesto que la solución a esta cuestión tiene relación con aspectos políticos que exceden del tema de nuestro trabajo, nos limitaremos a señalar que consideramos al sistema internacional como el más idóneo para ser implementado en Internet, fundamentalmente, por ser aquel que mejor casa con las características propias de la red. Concretamente, se debería optar por un sistema que asegure un fácil acceso a las obras, la libre competencia, la libre circulación de obras, así como un control inferior sobre los bienes objeto del comercio, y de los tres existentes a día de hoy, el sistema internacional parece ser el mejor posicionado.

Con todo ello, y a modo de conclusión final, debemos reconocer que las condiciones existentes a día de hoy no son las más favorables, pero también es cierto que si entramos a analizar a fondo –como hemos hecho– uno a uno los diferentes obstáculos que a priori surgen, todos éstos gozan de una posible solución. Si nos fijamos, la mayoría de los impedimentos estudiados tienen su origen en la adaptación de aquello que se estableció para una era anterior, una en la que solo existía lo material, a una nueva era en la que las nuevas tecnologías e Internet dominan prácticamente todas las relaciones sociales y jurídicas del mundo.

Por ello, hemos de concluir que la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet es viable y, además, necesaria. Vista la gran evolución que ha experimentado el entorno digital en unos pocos años y como se ha convertido en un espacio idóneo para la proliferación de la propiedad intelectual, consideramos que la adecuada regulación de la materia relativa al agotamiento del derecho de distribución en dicho ámbito es algo que está por llegar y que resulta inevitable. Recordemos que la función principal del derecho es

siempre la de ir adaptándose a los cambios experimentados por la sociedad, así como evolucionar junto a ella.

Y para alcanzar, desde un punto de vista jurídico, a la evolución acaecida en torno a esta materia será preciso desarrollar un gran trabajo jurisprudencial y doctrinal. Jamás en la historia habíamos dispuesto de tanta facilidad de acceso a tanta cultura y conocimiento. Las bases ya están fijadas, únicamente resta adaptarlas al mundo digital y conseguir una regulación que respete la riqueza de conocimientos que nos proporciona Internet así como que garantice el poder gozar de sus beneficios, tanto a los autores de las obras como a sus destinatarios. Queda mucho trabajo por hacer, no será fácil, pero es inevitable.

## V. CONCLUSIONES

I. La aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho tiene como consecuencia fundamental la extinción de las facultades exclusivas que el ordenamiento jurídico reconoce al titular de los derechos, configurándose, en definitiva, como un límite al ejercicio de tales derechos con el fin de garantizar la libre competencia y la libre circulación de obras y conocimiento. Con el agotamiento se busca conseguir un equilibrio entre los intereses del autor de la obra y los del público destinatario. Precisamente estos fines justificarían la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet.

II. Aunque la doctrina no la menciona como una condición objetiva del agotamiento, si parece serlo –a día de hoy– la necesidad de que exista un ejemplar físico de la obra (tangible) para que podamos hablar de un derecho de distribución y, por tanto, de su agotamiento, dada la regulación actual del referido derecho.

III. Parece razonable pensar que el agotamiento del derecho está diseñado para aquellos supuestos en los que se transmite el dominio sobre la copia o ejemplar en el que se encuentra plasmada la obra, y no tanto para aquellos casos en los que únicamente se cede su posesión.

IV. Mientas que el agotamiento nacional beneficia claramente al autor de la obra en detrimento de sus destinatarios, puesto que limita la libre circulación de mercancías al poder el titular vetar la importación de obras que se hubiesen

comercializado de forma lícita en un país extranjero, en cambio, el agotamiento internacional es el que más favorece al público, puesto que fomenta una absoluta libertad de circulación de mercancías y de conocimiento, en perjuicio del titular del derecho, que ve como desaparece prácticamente la posibilidad de oponerse a la celebración de futuras ventas. Por su parte, el agotamiento regional es la solución intermedia entre ambos sistemas y, por ello, quizá la más equitativa.

**V.** Consideramos que, al ser necesario para que resulte aplicable el agotamiento del derecho que el bien protegido haya sido introducido en el mercado con el consentimiento del titular de derechos, dicho agotamiento no aplicará cuando la transmisión del dominio se haya producido sin haber mediado el consentimiento directo del titular (por ejemplo, en una sucesión *ab intestato*).

**VI.** En el ámbito de los derechos de autor, el agotamiento del derecho recae únicamente sobre el derecho de distribución. Hoy en día, tal y como está regulado, el aspecto fundamental de dicho derecho es la tangibilidad de la obra, lo cual supone un problema a la hora de adaptar el agotamiento al entorno digital.

**VII.** Atendiendo a la evolución y complejidad alcanzada por el mercado y las relaciones sociales a nivel mundial, como consecuencia de la aparición y el desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, resulta cuanto menos necesaria una más completa y detallada regulación del agotamiento del derecho –ya de por sí, escasa– que permita contemplar todos los nuevos escenarios y situaciones que pueden acaecer en el mundo virtual. Asimismo, dado que con el surgimiento de Internet, el agotamiento del derecho en un entorno digital ha pasado a ser una cuestión universal, ha de ser el derecho internacional el que se encargue de regular adecuadamente esta materia y, hoy por hoy, ello no se ha conseguido todavía.

**VIII.** El agotamiento del derecho de distribución reporta toda una serie de beneficios, entre los que podemos destacar: permite a los consumidores un más fácil acceso a las obras, así como ser titulares de los negocios jurídicos que se celebran sobre aquellas; permite la competencia de precios al por menor; favorece el desarrollo de mercados de segunda mano; permite que las obras permanezcan constantemente circulando en el mercado, pudiendo perdurar y ser accesibles

durante muchísimos años; brinda al público la posibilidad de usarlas desde el anonimato, etc. La mayoría de estos beneficios son trasladables al entorno digital.

**IX.** El carácter material de las copias no es la esencia real del derecho de distribución puesto que su objeto fundamental es garantizar el equilibrio entre los intereses del autor y del público, asegurando la libre competencia y circulación. Por ello, se puede –y se debe– modificar la regulación normativa para contemplar la ampliación del agotamiento del derecho de distribución a un entorno digital.

**X.** Dado que los usuarios no pueden ni siquiera disponer de las fijaciones que se llevan a cabo temporalmente en la memoria RAM de los ordenadores y que éstas resultan inevitables (y necesarias) para la transmisión de datos, no se puede concluir que las mismas vulneren el derecho de reproducción.

**XI.** Resulta evidente que la posibilidad de vulneración de los derechos de autor aumenta exponencialmente en Internet, no obstante, también es cierto que existen varias formas de impedir o disminuir las posibles infracciones. Por ejemplo, a través de medidas tecnológicas o imponiendo al revendedor la carga de la prueba de la legalidad de la reventa efectuada.

**XII.** Si el derecho de uso conferido en virtud de un contrato de licencia es permanente y el pago efectuado no resulta proporcional al periodo de tiempo para el cual se concede el uso, nos encontramos ante una verdadera compraventa disfrazada como contrato de licencia, y por tanto aplica el agotamiento del derecho.

**XIII.** Consideramos la decisión tomada por el TJUE en el asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* la más razonable por dos razones: es la más coherente con la propia naturaleza del derecho de propiedad; y, la más adecuada para equiparar el mercado de segunda mano de obras digitales al mercado de segunda mano de bienes y obras materiales.

**XIV.** Un sistema de agotamiento internacional parece ser la única opción cuya configuración es compatible con la naturaleza propia de Internet.

**XV.** Las condiciones actuales no son las más favorables, pero si analizamos a fondo los diferentes obstáculos que a priori surgen, todos estos son salvables. Por ello, la implementación del agotamiento del derecho de distribución en Internet es viable y necesaria, si bien requerirá de un gran trabajo jurisprudencial y doctrinal.

## BIBLIOGRAFÍA

- APARICIO VAQUERO, J. P. «La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los programas de ordenador», 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 pendientes*. 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», 81-128. En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.). *Manual de propiedad intelectual*. 8ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
- 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.
- CORDERO ÁLVAREZ, C. I. «El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de patente y marcas, en materia de salud pública, a la luz de la OMC y la UE: Especial referencia a la jurisprudencia del TJCE sobre el reenvasado». *Saberes, Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*. 2006, vol. 4, 1-58.
- 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*. 1ª ed. Chía: Universidad de La Sabana, 2018.

- MINERO ALEJANDRE, G. «Reventa de software de segunda mano. Estado de la cuestión en la Unión Europea tras la sentencia UsedSoft c. Oracle International». *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM)*. 2012-II, núm. 26, 161-181.
- MOURE, J. G. *Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial (Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera)*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Bogotá D.C., 10 y 11 de julio de 2002.
- MUÑOZ MACHADO, S. *La regulación de la red. Poder y derecho en Internet*. Madrid: Taurus, 2000.
- 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, 11-61.
- RENGIFO GARCÍA, E. *Propiedad intelectual: El moderno derecho de autor*. 2ª ed. Bogotá: Universidad del Externado de Colombia, 1997.
- RENGIFO GARCÍA, E. «Abuso de la posición dominante en la propiedad intelectual». *Rengifo Abogados*. 2015. Disponible en (fecha de última consulta): <http://www.rengifoabogados.com/sites/default/files/abuso%20posici%C3%B3n%20dominante%20en%20la%20propiedad%20intelectual2.pdf>.
- 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. 4/2015.

## FUENTES NORMATIVAS

### De ámbito internacional<sup>73</sup>

- 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<sup>74</sup>

- 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 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.

---

<sup>73</sup> Por orden cronológico.

<sup>74</sup> Por orden cronológico.

**De ámbito nacional<sup>75</sup>**

- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- 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.

---

<sup>75</sup> Por orden cronológico.

## FUENTES JURISPRUDENCIALES

### Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea<sup>76</sup>

- *Judgment of the Court of 8 June 1971 (Case 78-70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG).*
- *Judgment of the Court of 18 March 1980 (Case 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, and others v. Ciné Vog Films and others).*
- *Judgment of the Court of 20 January 1981 (Joined cases 55/80 and 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH and K-tel International v. GEMA).*
- STJUE de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95, asunto *Parfums Christian Dior SA & Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*).
- STJUE de 16 de julio de 1998 (C-355/96, asunto *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*).
- STJUE de 1 de julio de 1999 (C-173/98, asunto *Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA*).
- STJUE de 20 de noviembre de 2001 (C-414/99, asunto *Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd*).
- STJUE de 20 de noviembre de 2001 (C-416/99, asunto *Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others*).
- STJUE de 30 de noviembre de 2004 (C-16/03, asunto *Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*).
- STJUE (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 (C-128/11, asunto *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*).
- STJUE de 6 de febrero de 2014 (C-98/13, asunto *Martin Blomqvist v. Rolex SA and Manufacture des Montres Rolex SA*).
- STJUE (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2016 (C-166/15, asunto *Aleksandrs Ranks & Jurijs Vasilevičs v. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra & Microsoft Corp.*).

---

<sup>76</sup> Por orden cronológico.