

REVENTA DE SOFTWARE DE SEGUNDA MANO. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA TRAS LA SENTENCIA *USEDSoft C. ORACLE INTERNATIONAL**

GEMMA MINERO ALEJANDRE**

Resumen: En su reciente sentencia en el asunto *UsedSoft c. Oracle International*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado el agotamiento del derecho del autor del programa de ordenador para oponerse a la sucesiva reventa de copias de su programa que hubieran sido adquiridas a cambio de un precio y por un período ilimitado en el tiempo, con independencia de que exista una copia física o fuera descargado de una página web y aun cuando se hubiera pactado alguna cláusula contractual a contrario. Mientras que esta decisión será bien recibida por los licenciatarios y las empresas de reventa de software, no puede decirse lo mismo de las compañías que diseñan y comercializan programas de ordenador. ¿Pero realmente esto es así? Las características del mercado emergente permiten dar una respuesta negativa, dado que las compañías de software presumiblemente centrarán su atención en la inserción de nuevas medidas tecnológicas de control del acceso y el uso del programa y en el desarrollo de sistemas de *cloud-computing*.

Palabras clave: reventa de licencias de uso de programas de ordenador, agotamiento del derecho de distribución, descarga del software.

Abstract: In its recent judgment in the case *UsedSoft v. Oracle International*, the Court of Justice of the European Union ruled in favor of the exhaustion rule, which means that the author of a software cannot oppose the reselling of his software, provided it was firstly licensed by that copyright holder for an unlimited period and in exchange for payment. Thus, it is inconsequential whether the software was incorporated in a material medium or, in contrary, was made available on his website, and even if there were specific contractual provisions in an opposite way. While licensees and companies that market used software licenses will welcome this ruling, the same cannot be said for software businesses. But is this actually true? After examining how the software market works, the answer must be negative, since software companies will surely focus their attention, firstly, on applying new technical measures for controlling access and/or use of their software and, secondly, on developing cloud-computing systems.

Keywords: resale of used software licenses, exhaustion of distribution right, software download.

* Fecha de recepción: 29/08/2012.

Fecha de aceptación: 21/12/2012.

** Profesora Ayudante de Derecho Civil, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Correo electrónico: gemma.minero@uam.es.

SUMARIO: I. ¿QUÉ IMPLICA Y QUÉ PROBLEMAS PLANTEA LA LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGUNDA MANO?; II. ¿QUÉ SIGNIFICA LA REGLA DEL AGOTAMIENTO Y CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE SU REGULACIÓN EUROPEA?; III. ¿EXISTE AGOTAMIENTO DE LICENCIAS ON-LINE? Y, SI EXISTE, ¿QUÉ ESTÁ FACULTADO A HACER LEGALMENTE EL SUCESIVO ADQUIRENTE DE ÉSTAS? INTERPRETACIÓN DEL TJUE; IV. ¿QUÉ TIENE DE ACERTADA Y/O DE DESACERTADA LA SOLUCIÓN DADA POR EL TJUE?; V. ¿“ESO ES TODO AMIGOS” VERSUS “CONTINUARÁ”? BIENVENIDA AL CLOUD-COMPUTING; VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. ¿QUÉ IMPLICA Y QUÉ PROBLEMAS PLANTEA LA LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGUNDA MANO?

Resulta sorprendente que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en adelante TJUE– en materia de protección de programas de ordenador no se haya forjado sino a partir de 2010¹. Hemos tenido que esperar casi dos décadas después de adoptarse la Directiva que armonizaba la tutela de este producto tecnológico. Sin embargo, las sentencias recaídas hasta la fecha no han dejado indiferente a la doctrina². La última de ellas, en el asunto *UsedSoft c. Oracle International es*, sin lugar a dudas, la más controvertida de todas³. En ella se analiza el negocio de la venta de software de segunda mano⁴ y, en particular, la posibilidad de entender agotado el derecho del autor del programa de ordenador una vez éste licencia el uso de una copia de su producto, recibiendo con ello el pago del correspondiente precio⁵. Las conclusiones a las que llega el TJUE son reveladoras de su

¹ SSTJUE de 22 de diciembre de 2010, asunto *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, C-393/09; y de 2 de mayo de 2012, asunto *SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd.*, C-406/10.

² *Vid.*, entre otros, MENČL, J., “When the Court of Justice Interferes with Interfaces”, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, núm. 2(1), Londres, Edward Elgar, 2012, pp. 90-93; SAMUELSON, P., “Do Software Copyrights Protect what Programs Do?”, *Communications of the ACM*, Vol. 55(3), Nueva York, ACM, 2012, pp. 27-29; SAMUELSON, P., VINJE, T. C., y CORNISH, W. R., “Does Copyright Protection under the EC Software Directive Extend to Computer Programs Behavior, Languages and Interfaces?”, *European Intellectual Property Review*, núm. 34(3), Londres, Sweet & Maxwell, 2012, pp. 158-162; y VOUSOLEN, S., “Protecting GUIs in EU Law: Bezpečnostní softwarová asociace”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, núm. 6(11), Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 728-737.

³ STJUE de 3 de julio de 2012, asunto *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, C-128/11.

⁴ En el concepto de “licencias de segunda mano” englobamos toda la cadena de sucesivas transferencias de una licencia de uso originariamente concedida por el autor del programa de ordenador y/o titular de los derechos de explotación.

⁵ El negocio de las licencias de segunda mano y la posibilidad de englobar esta práctica en la regla del agotamiento del derecho de distribución del autor ha suscitado una especial controversia tanto en Alemania, de donde proceden la mayoría de cuestiones prejudiciales en las que el TJUE ha tenido que pronunciarse sobre la interpretación del principio del agotamiento, como en Estados Unidos, respecto del debate abierto en este último país acerca de la aplicación de la *first sale doctrine* en el medio digital. *Vid.*, entre otros, BRÄUTIGAM, P., “Second-hand software in Europe: thoughts on the three questions of the German Federal Court of Justice referred to the Court of Justice of the European Union”, *Computer Law Review International*, Köln, Schmidt,

conocimiento de la evolución del mercado de los programas de ordenador y, sobre todo, de los proyectos –más presentes que futuros– de la comercialización on-line de software. El objetivo de este artículo es situar la problemática que plantea la licencia de segunda mano de este tipo de productos desde el punto de vista de la propiedad intelectual y analizar los beneficios y/o las desventajas de la interpretación sostenida por el TJUE, atendiendo al funcionamiento actual de este sector tecnológico.

El caso que analizamos en este trabajo trata, por tanto, de la transferencia de licencias de segunda mano con carácter profesional, esto es, por medio de una compañía dedicada a adquirir estas licencias del primer licenciatario –de la persona que contrata la licencia de uso con el titular de los derechos de explotación del programa de ordenador– y venderlas a personas interesadas en su uso, de manera individual, con independencia de que la primera licencia otorgada por el titular originario de los derechos fuera dirigida a grupos de personas, y no a un único individuo. Llama la atención que el número de litigios planteados a nivel nacional en relación con este negocio sea aún hoy bastante reducido. Sin duda, ello se debe a que la mayoría de transmisiones de licencias de uso se llevan a cabo saltándose este intermediario, de manera directa entre el interesado en ceder el uso de un programa de ordenador que ya no utiliza y/o de una licencia que nunca utilizó pues se refería a un número de usuarios mayor que el efectivamente necesitado, por un lado, y la persona interesada en hacerse con una de estas licencias de uso, por otro. Este último tipo de reventa de licencias no ha sido objeto de persecución masiva por parte de las compañías de software. Éstas están más preocupadas por el impacto económico negativo que las reventas mediante empresas intermediarias suponen en su mercado. Sin duda, las licencias pactadas directamente entre individuos tienen un menor potencial para perjudicar sus expectativas⁶.

A la hora de entender cuál es el problema que se plantea es necesario dedicar unas líneas a los hechos que dieron origen al litigio llegado finalmente al TJUE. *Oracle* crea y comercializa programas de ordenador mediante licencias de uso, de carácter oneroso y sin limitación temporal, cuyas copias se descargan desde su propia página web. En concreto, las licencias controvertidas en el litigio eran licencias para grupos mínimos de 25 usuarios⁷. Este tipo de programas funcionan con arreglo a la modalidad cliente/servidor, lo que implica que, concedida la licencia, el software se almacena en un servidor del cliente para permitir que un determinado número de usuarios puedan acceder al mismo descargando la copia en la memoria principal de sus estaciones de trabajo. Por tanto, *Oracle* no entrega copia física alguna de sus programas de ordenador. Es a petición del cliente, y nuevamente de

2012(1), p. 1; FRANKEL, S. y HARVEY, L., “Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine in the US copyright Law?”, *Intellectual Property Magazine*, Londres, Informa Law, 2011, p. 40.

⁶ Sobre esta cuestión, *vid.* OVERDIJK, T., VAN DER PUTT, P., DE VRIES, E. y SCHAFFT, T., “Exhaustion and Software Resale Rights. A Comparison between the European Exhaustion Doctrine and the U.S. First Sale Doctrine in the Light of Recent Case Law”, *Computer Law Review International*, Köln, Schmidt, 2011(2), p. 33.

⁷ Las consideraciones que expondremos en este trabajo son aplicables asimismo a licencias individuales, salvo por las concretas especialidades que hagan referencia a la divisibilidad de la licencia.

manera onerosa, como esta compañía facilita copias de su software en formato CD-ROM o en DVD⁸. Además, respecto de la licencia on-line, *Oracle*, como el resto de empresas autoras y distribuidoras de software, comercializa sus productos haciendo una diferenciación un tanto artificial entre la operación de descarga gratuita de la copia del programa de ordenador desde su página web y la posterior concesión onerosa de la licencia de uso de éste, a los efectos de tratar de enmascarar la naturaleza de este tipo de contratos⁹. Con ello, trata de argumentar que esta operación no supone en ningún caso una transferencia de la propiedad del software, dada la gratuidad de la descarga, y la calificación como servicio de la licencia de uso, ésta sí onerosa. El carácter artificial de esta diferenciación se debe a la interdependencia entre el acto de descarga y la concesión de una licencia de uso, pues ninguna copia descargada podrá utilizarse si no se dispone de una licencia. Adicionalmente, se puede celebrar un contrato de mantenimiento, de manera que el usuario podrá descargar de la página web de *Oracle* versiones actualizadas del software –*updates*– y programas de subsanación de errores –*patches*–.

Siguiendo la práctica habitual –y el lenguaje estándar– de este tipo de contratos, en el epígrafe referido a la identificación de los derechos concedidos al usuario, la compañía de software se cuida mucho de introducir siempre una cláusula del estilo: “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 tanto, la discusión se centra en la determinación de la eficacia de este pacto de no transferencia de derechos de uso del programa de ordenador a terceros –o, por el contrario, el derecho de todo adquirente a transferir su propiedad a terceros–.

Por su parte, *UsedSoft* comercializa licencias de segunda mano de los programas de ordenador diseñados por *Oracle*. Para ello, adquiere dichas licencias de los clientes de *Oracle* cuando éstas no han sido empleadas por el número total de usuarios para los que la licencia fue concedida, de manera que las licencias sobre las que surge el litigio no son unipersonales, sino dirigidas a un determinado número –generalmente elevado– de sujetos que van a ser beneficiarios de ella, cuya identidad dependerá de la elección del licenciatariorio¹⁰. Por ello, estas licencias generalmente tienen como destinatarios originarios empresas.

⁸ Este dato debe tenerse en cuenta a la hora de entender los conceptos de venta y de agotamiento del derecho de distribución, tal y como veremos más adelante.

⁹ El denominado *click wrap style end user license agreement* o *click wrap license*, que se perfecciona una vez descargada e instalada la copia del programa de ordenador, cuando el usuario pulsa la opción “*Sí, acepto*”, tras la visualización del texto de la licencia en pantalla. Ante la imposibilidad del distribuidor del programa de ordenador de conocer la efectiva lectura o no de las cláusulas contractuales, se entiende concedido el consentimiento del licenciatariorio con este acto. En el entorno analógico, las licencias se denominan *shrink wrap*, para las que el consentimiento del licenciante se considera otorgado una vez abierto –*shrink*– el envoltorio en el que se contiene el texto del contrato de licencia.

¹⁰ www.usedsoft.com. *UsedSoft* no es la única compañía que se dedica a la transferencia de licencias de segunda mano. Con todo, este sector es un oligopolio relativo, con un número reducido de oferentes. Entre ellos *Discount-Licensing* (www.discount-licensing.com) y *Susensoftware* (www.susensoftware.de).

En el caso concreto, *Oracle* ofrecía licencias para grupos mínimos de 25 usuarios cada una. La empresa que necesitase instalar el software en 26 ordenadores habría de contratar dos licencias con *Oracle*. Los otros 24 permisos sobrantes los cedería a *UsedSoft* y ésta se encargaría, a su vez, de licenciar individualmente cada una de esas 24 autorizaciones de uso.

Tras la demanda de *Oracle*, el *Landgericht* de Múnich I ordena a *UsedSoft* poner fin a sus prácticas¹¹. El posterior recurso de apelación interpuesto por esta segunda compañía es desestimado¹² y cuando el asunto llega al *Bundesgerichtshof*, éste decide plantear cuestión prejudicial de interpretación al TJUE¹³. En esencia, se pregunta si este tipo de licencias con descarga on-line puede equipararse a las tradicionales ventas de soportes físicos de copias de programas de ordenador, de cara a entender extinguido el derecho del autor del software con la primera venta y, con ello, ser posible su sucesiva reventa sin necesidad de autorización alguna por el primero. Asimismo, y para el supuesto de ser positiva la respuesta a la primera cuestión, el tribunal alemán pregunta si los sucesivos adquirentes podrán ser tenidos por “*adquirentes legítimos*” y serles aplicables los beneficios que la Directiva de programas de ordenador contempla para éstos¹⁴. A pesar de los anteriores pronunciamientos del *Bundesgerichtshof* sobre la materia, de su sentencia de planteamiento de cuestión prejudicial se infieren ciertas dudas acerca del incumplimiento contractual del pacto de no transmisión de la licencia y sobre la eficacia que debe darse al concepto de adquirente legítimo y a sus derechos, teniendo en cuenta que el precepto transcrito en la anterior nota al pie de página comienza señalando que los beneficios de este adquirente legítimo se entienden sin perjuicio de las “*disposiciones contractuales específicas*” que puedan existir¹⁵. El origen de

¹¹ Sentencia del *Landgericht* de Múnich I de 15 de marzo de 2007, 7 O 7061/06. En resumen, el tribunal de primera instancia entiende que la existencia de un soporte físico en el que se contenga una copia del software distribuido por el autor del programa de ordenador es imprescindible para poder entender agotado con esa primera venta el derecho del autor a controlar la subsiguiente distribución de esa copia. Además, considera que sólo podrá tenerse por adquirente legítimo a la persona que cuente con el consentimiento del titular de los derechos de autor sobre el programa de ordenador para llevar a cabo el uso de éste que dicha persona pretenda realizar.

¹² Sentencia del *Oberlandesgericht* de Múnich de 3 de julio de 2008, 6 U 2759/07, en la que se confirma la sentencia de instancia. Esta interpretación se contiene, asimismo, en las posteriores sentencias del *Oberlandesgericht* de Frankfurt de 12 de mayo de 2009, 11 W15/09 y del *Oberlandesgericht* de Düsseldorf de 29 de junio de 2009, I-20 U247/08. En Francia, la sentencia de la *Cour d’Appel* de Douai de 26 de enero de 2009, asunto *Microsoft v. Wipnord* también se pronuncia en este sentido. *Vid.* LUCAS, A., “*Commentaire*”, *Propriétés Intellectuelles*, N. 32, París, Irpi, 2009, p. 268.

¹³ Sentencia del *Bundesgerichtshof* de 3 de febrero de 2011, I ZR 129/08.

¹⁴ En concreto, la pregunta se refiere a la interpretación que deba darse al art. 5.1 de esta norma, según el cual: “*Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartados 1, letras a) y b)* –esto es, la reproducción y la transformación del programa de ordenador– *cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta*”.

¹⁵ Sin embargo, en su sentencia de 6 de julio de 2000, I ZR 244/97, el *Bundesgerichtshof* había declarado que la existencia de cláusulas contractuales que establezcan la intrasmisibilidad del programa de ordenador o sometan ésta a condiciones específicas en ningún caso puede afectar a la efectiva aplicación de la regla del agotamiento del derecho de distribución del autor del programa de ordenador. En concreto, el litigio enfrentaba

estas dudas se debe a la escueta regulación de esta materia en la Directiva de programas de ordenador¹⁶ y la aparente contradicción o, por lo menos, a la falta de coincidencia con la Directiva de armonización de los derechos de autor en la sociedad de la información –en adelante, DDASI–¹⁷.

II. ¿QUÉ SIGNIFICA LA REGLA DEL AGOTAMIENTO Y CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE SU REGULACIÓN EUROPEA?

Con origen alemán y norteamericano, el principio del agotamiento del derecho de distribución del autor limita este derecho a la primera venta del producto¹⁸. Realizada dicha venta por el propio titular del derecho o por un tercero con el consentimiento del primero, éste no podrá controlar –ni prohibiendo ni teniendo que autorizar previamente– las sucesivas transmisiones de la propiedad. Con ello se busca lograr un equilibrio entre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, que en principio confieren el monopolio de la explotación de la obra a su titular, y las exigencias de la libre circulación de bienes, que se vería seriamente afectada si toda transmisión de una obra tuviera que ser previamente autorizada por la persona que originariamente gozaba de los derechos sobre ésta¹⁹. Con este objetivo, el TJUE introdujo esta regla dentro del *acquis* comunitario en 1971, en su

a *Microsoft* y a un fabricante de software y giraba en torno al incumplimiento por el segundo –demandado– de la cláusula estándar presente en el contrato firmado con Microsoft por el que todo fabricante o distribuidor de hardware queda obligado a no disociar el software del sistema operativo en la venta del ordenador. Según el Tribunal Supremo alemán, el art. 69c(3) de la UrhG –siglas con las que se conoce a la ley de propiedad intelectual, *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, también denominada *Urheberrechtsgesetz*– solamente permite al autor de un programa de ordenador controlar las condiciones de la primera venta de la copia de éste, pero no a restringir las condiciones en las que puedan llevarse a cabo las posteriores transmisiones. En este mismo sentido se había pronunciado en Francia, en la década de los noventa, el *tribunal de commerce* de Créteil, en sentencia de 12 de noviembre de 1996, asunto *Microsoft c. Direct Price*.

¹⁶ Directiva 2009/24/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, DOUE n° L 111, de 5 de mayo de 2009. Ésta se trata de la versión modificada de la originaria Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991.

¹⁷ Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DOUE n° L 167, de 22 de junio de 2001.

¹⁸ Si bien, claro está, la doctrina del agotamiento que originariamente regía en ambos países se refería únicamente a aquellas ventas del original de una obra o de prestaciones protegidas o copias de éstas que hubieran tenido lugar dentro de las fronteras nacionales. La primera sentencia estadounidense en la que se encuentra esta regla data de 1908 (*Bobbs - Merrill CO v. Strauss*, 210 U.S. 339(1908)), en la que el Tribunal Supremo norteamericano da nombre a este principio –*first sale doctrine*–. Más de medio siglo después, en 1976, esta doctrina jurisprudencial se regula expresamente en el texto de la *Copyright Act*, sec. 109(a).

¹⁹ Es “la expresión (...) de la idea jurídica de que (dicho) derecho no permite impedir la distribución de un producto auténtico una vez éste se ha comercializado”. *Vid.* BEIER, F. K., “La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux”, *Journal du droit international*, París, Juris-Classeur, 1971, p. 14. *Vid.*, asimismo, las conclusiones presentadas por el Abogado General Y. Bot con fecha de 24 de abril de 2012 en el presente asunto (pár. 43).

célebre sentencia *Deutsche Grammophon*²⁰, a partir de la cual se considera que el titular de derechos de propiedad intelectual que pone los bienes protegidos por estos derechos en circulación en el territorio de un Estado miembro pierde toda posibilidad de oponerse a su importación en otro Estado miembro.

Tras ello, la jurisprudencia europea ha ido perfilando los límites de este principio, recalcando que la necesidad de evitar la compartimentación de los mercados y, con ello, restringiendo el derecho de distribución de obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual a lo estrictamente necesario para preservar el objetivo específico de la protección de éstas²¹. Así, se entiende que, a pesar de que el derecho de distribución del autor se defina ampliamente, tan sólo una forma de distribución, la venta, desencadena la aplicación de la regla del agotamiento. Sin embargo, una vez que la regla del agotamiento entra en juego, ésta produce sus efectos respecto de cualquier forma de distribución, aun cuando no se califiquen como ventas, a excepción del alquiler. Asimismo, se entiende que lo que se agota es únicamente el derecho de distribución, pero no así otras facultades o derechos del autor de la obra, como son la reproducción y transformación de ésta y, muy especialmente, la comunicación al público, incluida la puesta a disposición del público en Internet²². Con todo, su aplicación a los programas de ordenador no había sido estudiada sino hasta ahora.

²⁰ STJUE de 8 de junio de 1971, asunto *Deutsche Grammophon c. Metro*, C-78/70. Debe tenerse en cuenta que las primeras directivas en materia de derechos de propiedad intelectual datan de la década de los noventa, luego, en la fecha en la que se dicta esta sentencia no existía aún ninguna norma en la que basar la protección de las creaciones intelectuales, por lo que el ejercicio de las respectivas normativas nacionales sobre propiedad intelectual creaba importantes distorsiones para el funcionamiento del mercado interior, sobre todo cuando el derecho de autor o afin reconocido en un Estado miembro era empleado para prohibir la comercialización en otro Estado miembro de productos que habían sido puestos a la venta por el titular de este derecho o con su consentimiento en el primer Estado. Posteriormente, este mismo pronunciamiento se contenía en sus SSTJUE de 20 y 22 de enero de 1981, asuntos *Musik-Vertrieb Membran c. GEMA* C-55/80 y C-57/80 y *Dansk Supermarked c. Imerco*, C-58/80; y de 9 de febrero de 1982, asunto *Polydor c. Harlequin*.

²¹ *Vid.* especialmente, las SSTJUE de 22 de septiembre de 1998, *Foreningen af danske Videogramdistributører c. Laserdisken*, C-61/97, p. 13; de 23 de octubre de 2003, asunto *Rioglax c. Transremar*, C-115/02, p. 23; y de 4 de octubre de 2011, asunto *Football Association Premier League Ltd c. QC Leisure*, C-403/08 y C-429/08, p. 106.

²² De ahí que la razón de ser de la segunda cuestión prejudicial planteada por el *Bundesgerichtshof* sea importante. Este tribunal pregunta si a los sucesivos adquirentes de la licencia de segunda mano se les tendrá por adquirentes legítimos y les será aplicable el art. 4.2 de la Directiva de programas de ordenador, pudiendo, por tanto, reproducir y transformar el programa a los efectos de su utilización. Teniendo en cuenta que la regla del agotamiento solamente se predica con respecto del derecho de distribución del autor, una interpretación estricta de este principio llevaría a afirmar que, al menos en el mundo de lo físico, de lo que puede disfrutar el beneficiario de este agotamiento es únicamente de la concreta copia que fue cedida por el autor, pero sin poder hacer nuevas copias de ésta, puesto que éstas serían un acto de reproducción, y no así de distribución de la obra. De ahí que, llevado a sus extremos, esta interpretación conduzca al absurdo alegado por *Oracle* en el litigio principal: “En todo caso, aunque esta cuestión hubiese de recibir una respuesta afirmativa, el agotamiento del derecho de distribución resultante de la descarga del programa de ordenador no autoriza al primer adquirente a transmitir la copia a otro soporte (...) únicamente le permite transferir materialmente el soporte propiamente dicho, lo que requiere, por ejemplo, que desmonte el disco duro en el que se descargó el programa” (p. 36 de las Conclusiones del Abogado General).

Aunque el principio del agotamiento del derecho de distribución se aplica desde entonces al campo de los derechos de propiedad intelectual en general, éste fue regulado por primera vez a nivel europeo en la Directiva de programas de ordenador²³. Su art. 4.2 establece: “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 a controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo”. Por tanto, esta norma europea no parece limitar la aplicación de la regla del agotamiento a la exigencia de que el programa de ordenador vendido tenga que materializarse en un soporte físico.

Pues bien, las dificultades de interpretación de esta disposición no surgirían si no fuera por la existencia en paralelo de una serie de Directivas posteriores que regulan otros campos específicos de la propiedad intelectual, algunos solapados con la protección de los programas de ordenador. Principalmente, la citada DDASI. Esta última norma europea, a la vez que regula el agotamiento del derecho de distribución con la primera venta intracomunitaria (art. 4.2), exigiendo para ello que la obra esté incorporada en un soporte tangible (considerando 28º)²⁴, prohíbe de manera radical la aplicación del agotamiento a actos de comunicación al público o de puesta a disposición del público (art. 3.3) y, en general, a los servicios en línea, en donde cada servicio en línea se considera “un acto que debe quedar sujeto a autorización” por el titular de los derechos de autor (considerando 29º)²⁵. La exigencia de un soporte material en el que se encuentre plasmada la obra como condición *sine qua non* para la aplicación de la regla del agotamiento del derecho de distribución ya estaba presente, asimismo, en el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor de 1996²⁶, que la DDASI transpone dentro del ordenamiento europeo²⁷.

²³ Esto es, en su versión originaria de 1991.

²⁴ Siguiendo con ello las indicaciones previstas en el *Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the implementation and effects of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs*, COM/200/0199, p. 17.

²⁵ Este considerando 29º de la DDASI fue calcado del considerando 31º de la Directiva 96/9, sobre protección jurídica de las bases de datos. *Vid.* pár. 68 de las conclusiones del Abogado General, que reproduce las observaciones presentadas por la Comisión y los Gobiernos francés, español, irlandés e italiano.

²⁶ Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor. En concreto, la definición de las expresiones “el original” y “un ejemplar de la obra” previstas en el art. 6, en el que se regula la regla del agotamiento es la siguiente: “se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles” (declaración concertada relativa a los artículos 6 y 7).

²⁷ Tanto los veintisiete Estados miembros como la UE en cuanto tal son partes contratantes del Tratado OMPI. Si bien la firma de la UE se remonta al 20 de diciembre de 1996, esta organización internacional no ratificó el tratado hasta 2009, entrando en vigor para ésta el 14 de marzo de 2010. Con todo, el considerando 15º de la DDASI, tras hacer mención de los tratados OMPI sobre el derecho de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas y los fines de éstos, afirma: “(...) La Comunidad y la mayoría de los Estados miembros han firmado ya dichos Tratados y se están tomando las oportunas disposiciones para la ratificación de los mismos por la Comunidad y los Estados miembros. La presente Directiva está destinada también a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales”.

La cuestión estriba, por tanto, en analizar si el principio del agotamiento se debe entender limitado al ámbito analógico, a las copias físicas de los programas de ordenador, o si, por el contrario, se ha de extender también al mundo digital, esto es, a la comercialización de software on-line. La razón de fondo se basa en la falta de regulación en la Directiva de programas de ordenador facultades o derechos del autor referidos a la explotación on-line de su programa de ordenador. Ello es sorprendente si atendemos a las características actuales del mercado de este tipo de productos, cuyo epicentro ha dejado de ser la copia física para convertirse en la descarga de copias vía página web. Este derecho –el denominado derecho de comunicación pública y, en concreto, la modalidad de la puesta a disposición del público de la obra en Internet– sí se encuentra regulado, sin embargo, en la DDASI y, hasta el momento, la aparente laguna normativa de la Directiva de programas de ordenador venía cubriéndose con la extensión al software de la regulación de la DDASI sobre el derecho de puesta a disposición del público en Internet. Pero, de llevarse hasta sus últimas consecuencias este modo de integración normativa, también la exclusión de la regla del agotamiento a los supuestos de falta de copia física –como sucede en el litigio que dio origen a esta cuestión prejudicial– habría de aplicarse a los programas de ordenador²⁸.

III. ¿EXISTE AGOTAMIENTO DE LICENCIAS ON-LINE? Y, SI EXISTE, ¿QUÉ ESTÁ FACULTADO A HACER LEGALMENTE EL SUCESIVO ADQUIRENTE DE ÉSTAS? INTERPRETACIÓN DEL TJUE

Con base en el efecto útil del principio del agotamiento, el TJUE interpreta el término “venta” previsto en el art. 4.2 de la Directiva de programas de ordenador, exigido para que se entienda el agotamiento, como toda modalidad de comercialización de un programa de ordenador que se caracteriza por la entrega de un derecho de uso de éste por un tiempo indefinido²⁹ y a cambio de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de esa copia³⁰. Cumplidas estas

²⁸ En contra de la interpretación de que, por aplicación de la DDASI, el agotamiento del derecho de distribución de programas de ordenador únicamente debe entenderse referido a las ventas de software en formato físico se han pronunciado, entre otros, HOEREN, T., “Die Online-Erschöpfung im Softwarebereich”, *Multimedia und Recht*, núm. 13(7), Múnich, Beck, 2010, pp. 447-450; y EILMANSBERGER, T., “Immaterialgüterrechtliche und Kartellrechtliche Aspekte des Handels mit gebrauchter Software”, *GRUR*, núm. 111(12), Múnich, Beck, 2009, pp. 1124-1128.

²⁹ Es el rasgo del carácter permanente de la cesión el que distingue la venta del alquiler en el mercado on-line. Este último, a diferencia de la venta, sí está definido en el texto de la Directiva de programas de ordenador (considerando 12º, que entiende por alquiler “la operación de ofrecer la utilización, por un período limitado y con fines de lucro”).

³⁰ STJUE *UsedSoft c. Oracle International*, pár. 42. Esta definición ya se contenía en la STJUE de 17 de abril de 2008, asunto *Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA*, C-456/06, pár. 35. El hecho de que la necesidad de remuneración adecuada al autor o titular del derecho afin suponga una restricción legítima a la libre circulación de mercancías que persigue el principio del agotamiento del derecho de distribución conforme al antiguo art. 30 del Tratado de la Comunidad Europea –actual art. 36 del Tratado de Funcionamiento de la UE– ya fue

condiciones, resulta indiferente el nombre que hayan querido darle las partes al contrato o las divisiones que pretendan realizarse de éste, así como el hecho de que exista un soporte material en el que se contenga la copia del programa de ordenador o que, por el contrario, ésta sea descargada por el cliente directamente de la página web del autor³¹. Entendiéndose que, en el caso concreto, la descarga de la copia del software y la celebración de una licencia de uso forman un todo indivisible y que el fin único es la transferencia del derecho de uso de la copia de manera permanente y onerosa, el TJUE califica como venta la transmisión existente en el contrato litigioso³² y, con ello, entiende extinguido el derecho del autor del software desde el momento de la primera venta en territorio europeo, aun cuando efectivamente existan cláusulas contractuales a contrario³³.

Sin embargo, seguidamente, de manera algo más problemática y menos argumentada, el TJUE declara que el acto de facilitar la descarga de las copias del programa de ordenador realizado por Oracle se trata de una simple venta que no puede calificarse en modo alguno como puesta a disposición del software en Internet regulada en la DDASI. Recordemos tres datos: i) es únicamente el derecho de distribución el que se agota con la venta del programa de ordenador, pero no así el resto de derechos patrimoniales del autor; ii) la Directiva de programas de ordenador no reconoce un derecho de puesta a disposición en Internet en favor del autor del programa; y iii) este derecho sí se regula en la DDASI, que lo excluye de la aplicación de la regla del agotamiento, luego es una facultad que se mantiene en manos del autor después de la primera venta de la copia del software. Pues bien, con el fin de evitar este último efecto, el TJUE declara que la Directiva de programas de ordenador es *lex specialis* en relación con la DDASI, toda vez que esta última proclama que sus disposiciones no afectarán a la regulación contenida en la Directiva de programas de ordenador (art. 1.2.a). Y culmina su argumentación acerca de la prevalencia de la Directiva de programas de ordenador frente a la DDASI: “(...) aun suponiendo que la relación contractual controvertida en el litigio principal o un aspecto de la misma pudieran estar comprendidos también en el concepto de ‘comunicación al público’, en el sentido del artículo 3, apartado

tratado en las SSTJUE de 13 de julio de 1989, asunto *Ministère public c. Tournier*, C-395/87, pág. 12-13; y de 28 de abril de 1998, asunto *Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH*, C-200/96, pág. 22-26. Así, por ejemplo, se considera acorde con el principio de la libre circulación de mercancías la exclusión de la facultad de alquiler del principio del agotamiento y ello porque, según el TJUE, la posibilidad de que el autor siga siendo remunerado tras la primera venta por los sucesivos actos de alquiler busca la efectiva protección de la creación intelectual, pero no de manera desmesurada ni intolerable con respecto a la consecución de la libre circulación de mercancías.

³¹ *Idem*, pág. 47, 49 y 55, en cita de las conclusiones del Abogado General, pág. 59. La falta en el art. 4.2 de la Directiva de programas de ordenador de una distinción expresa entre la forma material o inmaterial de la copia del programa de ordenador, en comparación con la exigencia explícita que sí aparece en la DDASI, es interpretada, *per se*, como la voluntad del legislador de 1991 de aplicar el agotamiento del derecho de distribución haya o no soporte tangible.

³² *Idem*, pág. 45-46 y 48.

³³ *Idem*, pág. 72.

1, de esta última –de la DDASI, se entiende-³⁴, seguirá siendo cierto que la ‘primera venta (...) de una copia de un programa de ordenador’ en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva de programas de ordenador, da lugar al agotamiento del derecho de distribución de la copia”³⁵. En definitiva, rechazando la calificación como comunicación al público de la puesta a disposición de las copias por parte del autor del programa de ordenador, el TJUE se asegura poder extender este argumento para no tener que considerar tampoco comunicación al público la posterior descarga del segundo y sucesivos adquirentes de la licencia de uso. Así, el TJUE niega la posibilidad de que éste se haga con una nueva remuneración controlando toda reventa de una de las copias descargadas desde su página web, respecto de las que ya satisfizo el precio³⁶.

Eso sí, el TJUE advierte que si el adquirente de una licencia decide revenderla ha de hacerlo en bloque, en su totalidad, pues lo que no le está permitido acogiéndose al principio del agotamiento es dividir su licencia y revender únicamente su derecho de uso a un número de usuarios que él haya determinado. Además, como segunda y última condición, el primer adquirente que revenda su licencia deberá hacer inutilizable su copia para no violar el derecho de reproducción del autor, pues éste no se extingue con el agotamiento del derecho de distribución³⁷.

La interpretación dada por el TJUE, aun cuando pueda resultar convincente en una primera lectura, hace aguas en la segunda. En primer lugar, con respecto del contrato complementario de mantenimiento del software y, en segundo lugar, con respecto a la ingenuidad de creer que la industria del software va a confiar en el compromiso del licenciatario de

³⁴ Con el recurso a la expresión “*aun suponiendo*”, el TJUE reconoce que sabe que su interpretación es una excepción a la norma y a la doctrina, pues se trata de un claro acto de comunicación al público, de puesta a disposición al público en Internet. Con ello, deja claro su conocimiento de la materia y de la importancia del fin perseguido con su transgresión: equiparar la venta de copia física a la descarga on-line de software, para extender a esta última la aplicación de la doctrina del agotamiento.

³⁵ *Idem*, pár. 51. El TJUE transforma el tradicional criterio de diferenciación entre los derechos de distribución y de comunicación al público, en el sentido de variar el epicentro del análisis, que pasa de ser la presencia de un soporte físico en el que se contenga la obra a convertirse en la existencia de una efectiva transferencia del derecho de propiedad al licenciatario, esto es, del grado máximo de control del uso de la copia. Así, en cita del Abogado General, el TJUE sostiene: “la existencia de una transferencia del derecho de propiedad transforma el ‘acto de comunicación al público’, previsto en el artículo 3 de dicha Directiva –la DDASI–, en un acto de distribución contemplado en el artículo 4 de la misma, que puede dar lugar, si se reúnen los requisitos establecidos en el apartado 2 de este último artículo, y como sucede con la ‘primera venta (...) de una copia de un programa’ prevista en el artículo 4, apartado 2 de la Directiva 2009/24, al agotamiento del derecho de distribución” (STJUE, pár. 52 y conclusiones del Abogado General, pár. 73).

³⁶ “Semejante restricción a la reventa de copias de programas de ordenador descargadas de Internet excedería de lo necesario para preservar el objeto específico de la propiedad intelectual” (pár. 63, en cita de la STJUE *Football Association Premier League*, antes citada, pár. 105-106).

³⁷ *Idem*, pár. 69-70. El establecimiento de estas condiciones restringe de manera importante la aplicación del principio del agotamiento. En contra de esta interpretación, con anterioridad a la sentencia comentada, se había pronunciado, entre otros, el Tribunal Supremo alemán, en su citada sentencia de 6 de julio de 2000, I ZR 244/97, y el *tribunal de commerce* de Créteil, en sentencia de 12 de noviembre de 1996, asunto *Microsoft c. Direct Price*, también citada con anterioridad. *Vid.* epígrafe I de este trabajo.

hacer inutilizable su copia si decide revenderla. Respecto del primer aspecto, el TJUE aclara que el agotamiento del derecho de distribución no afecta al contrato de mantenimiento del programa de ordenador, pero que la propia capacidad de reventa de la licencia hace que la copia revendida no sea ya la originaria, sino con las correcciones, modificaciones o añadidos desde el momento de la descarga de la primera, de manera que no se podrá evitar que lo que pase a manos del segundo adquirente sea la copia del software actualizada³⁸. En segundo lugar, respecto al requisito de la inutilización de la copia del primer licenciataria cuando proceda a la reventa de su licencia, el TJUE reitera hasta la saciedad la posibilidad del titular del derecho de autor de asegurarse mediante la implantación de medidas tecnológicas la inutilización de la copia en caso de reventa, por un lado, y la indivisibilidad de la licencia originaria, por otro³⁹.

Seguidamente, se desecha la interpretación del concepto de adquirente legítimo como aquél facultado en virtud de un contrato de licencia celebrado directamente con el titular de los derechos de autor. Por tanto, y dado que una vez se agota el derecho de distribución su titular no podrá oponerse a la reventa de la licencia otorgada, todo segundo o sucesivo adquirente será tenido por adquirente legítimo⁴⁰. Con ello, el máximo órgano jurisdiccional europeo parece ir en contra de la tendencia de la jurisprudencia estadounidense, mucho más restrictiva del concepto de adquirente beneficiario del agotamiento del derecho de distribución por aplicación de la *first sale doctrine*⁴¹. Además, en pro del efecto útil del principio del agotamiento, y aun cuando dicho agotamiento solamente se refiera al derecho de distribución pero no así al de reproducción, el TJUE considera que quien se tenga por adquirente legítimo podrá descargar en su ordenador la correspondiente copia del software, pues dicha reproducción resulta necesaria para la utilización del programa de ordenador por todo nuevo adquirente y es, por tanto, lícita según el art. 5.1 de la Directiva de programas de ordenador⁴².

³⁸ *Idem*, pár. 66-68.

³⁹ *Idem*, pár. 79 y 87.

⁴⁰ *Idem*, pár. 80-82. Esta interpretación no parece que sea contraria a la opinión de la Comisión. Ésta, en su citado *Report* de 2000, calificaba como adquirente legítimo a “un comprador, licenciataria, arrendatario o persona autorizada para utilizar el programa de ordenador en nombre de alguno de los anteriores” (p. 13, en cita, asimismo, del Memorandum explicativo de la Directiva de bases de datos (COM (92) 24 final, de 13 de mayo de 1992, punto 8.4).

⁴¹ Los tribunales norteamericanos exigen la condición de dueño de la copia para considerar al licenciataria beneficiario de la *first sale doctrine*. *Vid.*, entre otras sentencias, *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 555 F. Supp. 2d 1164 (W.D. Wash. 2008); y *MDY Industries v. Blizzard Entertainment*, 629 F.3d 928 (9th Cir. 2010).

⁴² STJUE *UsedSoft*, pár. 85. Eso sí, aun cuando el art. 5.1 de la Directiva entiende que el adquirente legítimo no necesita de autorización del autor ni para realizar los actos de reproducción ni para llevar a cabo la transformación del software cuando éstos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador con arreglo a la finalidad de éste, el párrafo segundo del fallo de la sentencia únicamente parece referirse a la facultad de reproducción: “el segundo adquirente legítimo de tal licencia, así como todo adquirente posterior de la misma (...) podrá ser considerado, por tanto, adquirente legítimo de una copia de un programa d ordenador, a efectos del artículo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del derecho de reproducción previsto en esta última disposición”. Sin embargo, entendemos que parece lógico que quien tiene la condición de adquirente

La respuesta dada por el Abogado General, sin embargo, fue la contraria. Yves Bot sostenía, en pro de la seguridad jurídica y para no ir en contra de la letra del Derecho europeo, que no se podría ampliar la regla del agotamiento, prevista únicamente para el derecho de distribución, al derecho de reproducción, ni siquiera cuando el primer licenciario hubiese hecho inutilizable su copia y cuando la instalación –esto es, la reproducción– del programa fuera necesaria para permitir a los sucesivos adquirentes de segunda mano la utilización de éste⁴³.

IV. ¿QUÉ TIENE DE ACERTADA Y/O DE DESACERTADA LA SOLUCIÓN DADA POR EL TJUE?

A modo de crítica, empezaremos por destacar la ingenuidad de la contestación dada por el TJUE. Tal y como se desprende del art. 4.2 de la Directiva de programas de ordenador y del resto de normas europeas sobre propiedad intelectual que regulan el principio del agotamiento⁴⁴, el agotamiento tiene un carácter intracomunitario. Ello significa que solamente se produce cuando exista una venta dentro del territorio europeo y, por otro lado, que únicamente podrá invocarse con respecto a los posteriores actos de distribución que se pretendan llevar a cabo dentro de la UE. No existe, pues, un agotamiento internacional, que supondría que la primera venta de la obra realizada en cualquier país del mundo extinguiría el derecho de distribución del autor con respecto de cualquier otra transmisión llevada a cabo, asimismo, en cualquier país⁴⁵. De ahí que tanto EE.UU. como la UE, entre otras partes contratantes del Tratado OMPI sobre el Derecho de Autor, hayan optado por

legítimo la conserva para todo lo que la letra de la Directiva le faculta, esto es, tanto para reproducir como para transformar. Además, teniendo en cuenta que el derecho de distribución se agotó con la primera venta, para ser coherente con el texto de esta norma europea debería afirmarse que el adquirente legítimo goza de las tres facultades reguladas en el art. 4.1 de esta Directiva: la reproducción, la transformación y la distribución de su copia del programa de ordenador.

⁴³ Según el Abogado General, el permiso que se regula en el art. 5.1 de la Directiva para que el adquirente legítimo reproduzca el software cuando ello sea necesario para su utilización solamente se predica de quien ya dispone de una copia del programa de ordenador, pero no puede aplicarse a quien aún no goza de ésta a los efectos de poder hacerse con una y utilizarla con la misma extensión que el primero. Pár. 98-100 de las conclusiones del Abogado General.

⁴⁴ Art. 9.2 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo de derechos de autor y afines, arts. 5 y 7.2.b) de la Directiva sobre protección jurídica de las bases de datos, art. 4.2 de la DDASI. En este sentido, el considerando 28º de la DDASI es tajante: “Este derecho –el derecho de distribución– 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 Europea”.

⁴⁵ Ello no puede entenderse contrario a la obligación prevista en el art. 5.2 del Tratado OMPI sobre el derecho de autor, pues este precepto permite a las partes contratantes determinar las condiciones en las que se aplicará el agotamiento. Esta disposición declara: “Nada en el presente Tratado afectará a 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) –derecho de distribución– después de la primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor”.

regular un agotamiento nacional, en el primer caso, e intracomunitario, en el segundo. Pues bien, centrándonos en la UE, este agotamiento *ad intra* en supuestos de descarga on-line de programas de ordenador es, por decirlo de alguna manera, ilusorio, pues sufre de los problemas generales de determinación del hecho causante que afectan a todo uso de una obra –y, en general, a todo contrato– llevado a cabo en Internet. ¿Cuándo debe entenderse producida una primera venta de una copia de un programa de ordenador dentro de la UE? ¿Es el nombre de dominio .eu⁴⁶ el único criterio determinante a estos efectos? ¿Ha de tenerse en cuenta, asimismo, el hecho de que la IP del licenciatarario sea europea? La respuesta a estas cuestiones bien vale la pena un trabajo monográfico⁴⁷.

Pues bien, aun cuando evaluado el caso concreto se llegue a la conclusión de que existió una venta en el territorio de la UE y, por tanto, la facultad del autor de controlar las sucesivas distribuciones de la copia del programa de ordenador haya quedado agotada, la sentencia que comentamos –en concreto, su extensión del agotamiento a un supuesto derecho de distribución física y no física de software– contradice la regulación del principio del agotamiento contenida en el Tratado OMPI sobre el derecho de autor, que, recordemos, exige en todo caso la presencia de un soporte físico para entender agotado el derecho del autor⁴⁸. En definitiva, aquí no le interesó al TJUE el recurso a su habitual argumento de la interpretación del Derecho europeo conforme al Derecho internacional cuando el primero tenga por objeto la aplicación de un tratado internacional celebrado por la UE⁴⁹.

Pero más allá de esta crítica general, que se puede predicar de toda forma de explotación on-line de obras, es importante destacar el enorme desfase que existe entre la regulación de la protección de los programas de ordenador contenida en la Directiva 2009/24 y el funcionamiento actual de la industria del software. La obsolescencia de la norma europea es total, pues sus disposiciones no parecen tener en cuenta que la comercialización de los programas de ordenador hace mucho tiempo que dejó de estar basada en la existencia de un soporte físico en el que éste se materialice y que la explotación on-line –no regulada en esta Directiva– goza hoy de un claro protagonismo⁵⁰. Estos actos de explotación en línea

⁴⁶ O, claro está, cualquier otro ccTLD –*country top-level domain*– de uno de los veintisiete Estados miembros de la UE. Ciertamente, dado que el legislador europeo exige –y, en paralelo, los legisladores nacionales con respecto de sus correlativos ccTLD nacionales– una serie de conexiones efectivas con el territorio europeo por parte de la persona o empresa que pretenda ser titular de un dominio .eu-residencia, en el caso de las personas físicas, y establecimiento, administración central o centro de actividad principal en la UE, según establece el art. 4.2.b) del Reglamento nº 733/2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu–, sí es cierto que, al menos en parte, la descarga de un programa de una copia de un programa de ordenador desde una página web con nombre de dominio europeo garantiza una vinculación con el territorio de la UE.

⁴⁷ Estas cuestiones se han tratado, si bien en relación con el derecho de marcas, en la STJUE de 12 de julio de 2011, *asunto L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, C-324/09.

⁴⁸ Declaración concertada respecto del art. 6 del Tratado OMPI. Requisito que se entiende adicional a la facultad de las partes contratantes de condicionar la aplicación del agotamiento a otras condiciones.

⁴⁹ STJUE *Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA*, anteriormente citada, pár. 30.

⁵⁰ Es más, a día de hoy la creación de soportes tangibles del software depende de los usuarios y no ya del titular del derecho de autor. Este segundo ofrece al primero la posibilidad de descargar el programa de ordenador,

de obras sí están regulados, sin embargo, en la DDASI, pero, como hemos visto, en lo que al agotamiento se refiere, el TJUE, en vez de una integración de la posible laguna de la Directiva de programas de ordenador con la DDASI –aplicando a la primera la exclusión que de los servicios en línea se regulada en la segunda–, afirma que la presunta laguna normativa de la Directiva de programas de ordenador es, en realidad, una elección voluntaria y consciente del legislador europeo, que quiso que la aplicación del agotamiento no dependiera de la existencia de un soporte físico del programa. Curioso el argumento del tribunal europeo si tenemos en cuenta que el origen del problema es, precisamente, que la Directiva de programas de ordenador no regula de manera específica la explotación de software sin soporte físico asociado.

La regulación de la tutela del software prevista en la Directiva de programas de ordenador es insuficiente e incierta. Sin embargo, su modificación debería seguir los trámites legislativos ordinarios, y no realizarse por vía de sentencias de interpretación. Y es que la resolución que comentamos, más que interpretar, modifica la letra de la normativa europea y, en más de una ocasión, parece contradecirla. Además, al hacerlo, cae en una grave contradicción. El TJUE es plenamente consciente de que los autores de software no tomarán de buen agrado el contenido de su sentencia y, a los efectos de atenuar las consecuencias de ésta, se empeña en señalar, por activa y por pasiva, que, en todo caso, ello no puede afectar a la facultad del titular de los derechos de autor sobre el programa de ordenador de introducir en éste las medidas tecnológicas oportunas para controlar que la copia del licenciataro que decide revender su licencia se haga inutilizable y que las licencias concedidas sean siempre indivisibles. Parece que aquí el tribunal no tiene en cuenta que acaba de declarar agotado el derecho de distribución con la primera venta de la copia del programa de ordenador o, tras haberlo entendido agotado, decide revivirlo ahora para tomar en consideración la realidad actual. Realidad que no es otra que la práctica global de insertar en el software todo tipo de mecanismos tecnológicos de control del acceso y uso –contraseñas de acceso, medidas anti-copia o técnicas de bloqueo disminución de las funcionalidades en caso de copia pirata, etc.–⁵¹.

bajo las condiciones pactadas en la licencia de uso, siendo el usuario quien decide cómo y dónde almacenar la copia del programa. El detalle temporal es aquí importante. La originaria Directiva sobre programas de ordenador data de 1991. Sin embargo, en 2009 el legislador europeo adopta una nueva versión consolidada de ésta. Es obvio que el actual desarrollo de la industria del software a través de Internet era difícil de prever a principios de los 90, pero es difícil afirmar lo mismo en relación a 2009. De ahí lo criticable que resulta la pasividad del legislador europeo en el momento de aprobar la consolidación de esta norma.

⁵¹ El hecho de que las medidas tecnológicas sean aplicadas muchas veces más allá del concreto perímetro del derecho de autor al que complementan es una práctica que existe, pero es absolutamente ilícita, no consentida por la normativa de propiedad intelectual y, por ello, absolutamente reprochable. Además, en muchas ocasiones –principalmente en el entorno de las bases de datos de naturaleza informativa que son fuente única de los datos contenidos en ellas– raya en la vulneración del derecho de acceso a la información, pues suponen, no ya un control del uso de la obra, sino también del mero acceso a éstas. Por tanto, siendo criticable esta práctica, es alarmante que el TJUE apruebe en su sentencia la inserción de medidas tecnológicas una vez agotado el derecho de distribución.

¿Qué solución habría sido más razonable? Aun cuando la DDASI declara la no afectación de la Directiva de programas de ordenador, es un hecho pacífico entre la doctrina que la descarga de un programa de ordenador no se trata de un acto de distribución, sino de comunicación al público, concretamente un acto de puesta a disposición del público en Internet. La explicación de esta postura tampoco es discutida. Se parte, por un lado, de la incompleta regulación de la Directiva de programas de ordenador y su falta de actualización. En segundo lugar, se toma en cuenta que el art. 3 de la DDASI, en el que se regula el derecho de puesta a disposición, es una transposición en el ordenamiento europeo del art. 8 del Tratado OMPI sobre el derecho de autor y éste se refiere de manera global a las “*obras literarias y artísticas*”, que es como se califica, entre otros, a los programas de ordenador (art. 4). Por tanto, se considera que la insuficiencia regulatoria de la Directiva de programas de ordenador se debe salvar con la aplicación de la DDASI, de manera que todo autor de un programa de ordenador tiene el derecho de autorizar o prohibir el uso de éste en el medio de Internet. Pero, además, la consecuencia automática de todo ello resulta ser que este derecho de comunicación al público del programa de ordenador no se extingue con el primer acto de puesta a disposición del programa, sino que se conserva en manos del autor y, con ello, parece lícito que éste introduzca –como hace generalmente en la práctica– una serie de medias tecnológicas que permitan controlar que los terceros no puedan llevar a cabo sucesivos actos de comunicación al público de su software que no se engloban en la primera licencia si no existe una nueva autorización –esto es, un nuevo precio a pagar–.

Efectivamente, la interpretación expuesta sí tiene en cuenta la realidad del mercado. Nos guste o no, y salvo que se les dé una nueva regulación internacional a la materia⁵², las medidas tecnológicas de control de uso de una obra son la mejor protección del autor, más aun que el propio derecho de autor en las que éstas se basan⁵³. Por tanto, en el medio de Internet funciona con carácter general la teoría del consentimiento implícito⁵⁴. Sabiendo que

⁵² La regulación de la protección de las medidas tecnológicas implantadas en obras y prestaciones tiene su origen en los Tratados de la OMPI de 1996 (tanto el Tratado sobre el derecho de autor, en su art. 8, como el Tratado sobre interpretación o ejecución y fonogramas, en su art. 11), implementados a nivel europeo en la DDASI (art. 6) y en el sistema estadounidense, en la sección 1201 de la *Digital Millennium Copyright Act*.

⁵³ Para una crítica a la regulación actual de la protección de las medidas tecnológicas insertadas en obras o prestaciones, *vid.*, entre otros, DUSOLLIER, S., *Le droit d'auteur, un contrôle de l'accès aux oeuvres?*, 1ª edic., Bruylant, Bruselas, 2000; GINSBURG, J., “From having copies to experiencing works: the development of an access right in U.S. Copyright Law”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, núm. 50, Nueva York, University Law Center, 2003, pp. 113 y ss.; HUGENHOLTZ, P. B., “Why the Copyright Directive is Important and Possibly Invalid”, *European Intellectual Property Review*, Londres, Sweet & Maxwell, Vol. 22(11), 2000, p. 500; y KOELMAN, K., “A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures”, *European Intellectual Property Review*, Londres, Sweet & Maxwell, Vol. 22(6), 2000, pp. 272-288.

⁵⁴ Esta teoría ha tenido un importante resurgimiento en fechas recientes, en relación con las reproducciones de páginas web o de elementos contenidos en éstas llevadas a cabo por los motores de búsqueda. La doctrina del consentimiento implícito es una tendencia general en EE.UU –entre otras, sentencias de *Kelly v. Arriba Soft. Corp.*, 77 F.Supp.2d 1116 (C.D. Cal. 1999) y 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003); *Field v. Google Inc.*, 412 F.Supp.2d 1106 (D. Ne. 2006); *Perfect 10 v. Google, Inc.*, 416 F.Supp.2d 828 (C.D. Cal. 2006), renombrado

el autor o titular de los derechos de autor es concededor, por un lado, de las posibilidades de introducir medidas tecnológicas que controlen tanto el acceso como el uso de su obra y, por otro lado, del hecho de que todo programa no protegido por una medida tecnológica va a ser objeto de uso por el público, se entiende conferido implícitamente un permiso de todo uso del software puesto a disposición del público en Internet por el autor o con el consentimiento de éste que no esté impedido o restringido por una medida tecnológica.

Finalmente, no podemos pasar por alto el hecho de que la lógica de fondo del TJUE a la hora de entender agotado o no un derecho del autor, con independencia del nombre que se dé a éste y de sus concretas características en el caso concreto, no es otra que la motivación económica. En pocas palabras, dado que la aplicación del agotamiento implica que el autor no podrá seguir exigiendo el pago de un precio por las sucesivas utilidades de su software, su derecho tendrá que verse extinguido siempre que una licencia del programa le permita satisfacer sus intereses económicos legítimos, esto es, siempre que reciba “una remuneración correspondiente al valor económico de la copia”⁵⁵. Esta argumentación es novedosa, pues no aparece plasmada en ninguna norma europea, ni en ningún tratado internacional y no sólo no está vigente en ningún país de nuestro entorno, sino que difiere claramente de la tendencia seguida en el ordenamiento estadounidense. Pero, es más, el precio requerido por el distribuidor de software se determinará conforme al juego de la competencia y las características del concreto mercado, siendo común que cuanto mayor sea el número de empresas fabricantes de software competidoras, menor será el precio exigido por cada una de ellas para la concesión de su licencia de uso. Por tanto, este ámbito podrá ser pertinente a

en apelación *Perfect 10 v. Amazon.com, Inc.*, 487 F.3d 701 (9th Cir. 2007), en las que se aplica la doctrina del *fair use*– y en Alemania –en los casos *Vorschaubilder I*: sentencia del *Landgericht* de Erfurt de 15 de marzo de 2007, Az 3 O 1108/05, sentencia del *Oberlandesgericht* de Jena de 27 de febrero de 2008, 2 U 319/07 y sentencia del *Bundesgerichtshof* de 29 de abril de 2010, I ZR 69/08; y asunto *Vorschaubilder II*: sentencia del *Bundesgerichtshof* de 19 de octubre de 2011, I ZR 140/10–, Francia – sentencia de la *Cour d’Appel* de París sala 1ª, de 26 de enero de 2011, *SAIF v. Google France and Google Inc.*– y, recientemente, en España –en el controvertido asunto *Megakini.com. v. Google Spain*, sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 30 de marzo de 2007, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sala 15ª, de 17 de septiembre de 2008 y sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 de abril de 2012, núm. 172/2012–. Vid. FISCHMAN AFORI, A., “Implied License in Copyright Law”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, núm. 25, Santa Clara, California, University of Santa Clara, 2009, p. 309; MATTIOLI, M. R., “Opting Out: Procedural Fair Use”, *Virginia Journal of Law and Technology*, núm. 12(3), University of Virginia, Charlottesville, Virginia, 2007, pp. 6-9; LUCAS-SCHLOETTER, A., «Google face à la justice française et belge. Nouvelles décisions en matière de droit d’auteur», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, Vol. 2(2), Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2011, pp. 146-147; y LUCAS-SCHLOETTER, A. y MINERO ALEJANDRE, G., «Alemania», *Revista de Propiedad Intelectual Pe.i.*, Vol. 41, Bercal, Madrid, 2012, pp. 242-247; y PEGUERA, M., “Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache”, en LÓPEZ-TARRUELLA, A., *Google and the Law*, Information Technology and Law Series, 22, Asser Press, La Haya, 2012, pp. 171-172; y SIEMAN, J. S., “Using the Implied License to Inject Common Sense into Digital Copyright”, *North Carolina Law Review*, núm. 85, 2007, Carolina del Norte, University of North Carolina School of Law, pp.888-891.

⁵⁵ STJUE *UsedSoft*, pár. 1º del fallo.

los efectos de la normativa sobre competencia en general, pero poco o nada tiene que ver con el campo de la propiedad intelectual. De ahí que no podamos tener por acertada la mezcla de argumentos del TJUE, que, nuevamente, aportan dosis elevadas de inseguridad jurídica⁵⁶.

Afortunadamente, el énfasis del TJUE al recalcar que la Directiva de programas de ordenador se trata de *lex specialis*, por las especiales características de este tipo de obras, convierte en ciertamente improbable la extensión de su desafortunada interpretación al resto de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor o derechos afines. Para éstas, los pilares de la regulación del agotamiento siguen siendo la DDASI, con carácter general, y la Directiva sobre bases de datos y la Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo, para supuestos más específicos, conteniéndose en todas ellas una regulación uniforme y completa, en la que nos hemos basado para construir nuestra interpretación.

V. ¿“ESO ES TODO AMIGOS” VERSUS “CONTINUARÁ”? BIENVENIDA AL CLOUD-COMPUTING

De una lectura rápida del punto primero del fallo y de los casi cuarenta párrafos de su sentencia que el TJUE dedica a contestar a la primera cuestión⁵⁷, se infiere el especial esfuerzo e interés del tribunal en perfilar el acto que agota el derecho de distribución de un programa de ordenador: la venta. Ésta se diferencia del alquiler –y así lo expresa el Tribunal– en el carácter perpetuo, ilimitado en el tiempo, de la transmisión de la propiedad. Sin embargo, las peculiaridades del software, frente a otros tipos de obras protegidas por la propiedad intelectual hacen que la diferenciación entre la duración limitada o ilimitada en el tiempo por la que se permite el uso del programa carezcan del sentido pleno que esta distinción puede tener para otros tipos de bienes o derechos. El programa de ordenador, por sus características, técnicas y el funcionamiento del mercado en el que se engloba, suele tener una naturaleza perecedera. No es de extrañar que, cuando un concreto software sale al mercado para su comercialización ya se esté preparando o incluso ultimando una nueva versión de éste que mejore o corrija la funcionalidad del anterior. Tampoco es inusual que,

⁵⁶ Esta crítica se debe extender, asimismo, a la opinión del Abogado General, que es seguida posteriormente por la sentencia. El Abogado General Yves Bot trata de defender una afirmación general –la no aplicación de la regla del agotamiento a los supuestos de descargas del programa de ordenador en Internet– a partir de las características concretas de un caso particular –la efectiva cuantía pagada por el usuario–: “Considero que en circunstancias como las del asunto principal el titular del derecho recibió una remuneración adecuada cuando se le pagó a cambio de la concesión de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador. Admitir la posibilidad de que éste pueda controlar la reventa de dicha copia y exigir por ello una nueva remuneración so pretexto de que, tras descargarla de Internet, el cliente fijó la copia en un soporte de datos en lugar de que ésta fuese incorporada por el titular de los derechos sobre un soporte puesto a la venta, supondría, no ya la protección del objeto específico del derecho de autor, sino la ampliación de su monopolio de explotación” (pár. 83).

⁵⁷ Pár. 35-72.

transcurrido un tiempo, y a falta de nuevas actualizaciones del programa, surjan problemas de interoperabilidad entre éste y el ordenador en el que pretende ejecutarse y/o con el resto de programas o de aplicaciones instaladas o que pretendan instalarse en ese terminal. En otras palabras, se pacte o no un tiempo limitado de duración de la licencia de uso del software, la imposibilidad o dificultad de hacer uso de las funciones de éste transcurrido un plazo variable de tiempo permite hablar, en términos prácticos, de un término final implícito del contrato.

La constante evolución de las vías de negocio de la industria del software, desde sus inicios mediante contratos personalizados indisociables del alquiler del hardware hasta el modelo analizado en el asunto principal, vía descarga on-line sin soporte físico añadido, nos lleva a preguntarnos cuál será el estadio futuro. De la respuesta a esta pregunta se deduce la ironía de la contestación dada por el TJUE. Corrijo la cuestión: ¿cuál es el estadio presente? Precisamente empieza a ser común el modelo de negocio sobre el que el TJUE no se pronuncia sino indirectamente, para negar la aplicación de su interpretación: el alquiler. Efectivamente, las licencias de uso por períodos limitados en el tiempo de programas de ordenador en la nube son ya una realidad y la inversión que las compañías de software están destinando al perfeccionamiento de estos sistemas es innegable. Como también resulta difícil de negar el conocimiento del TJUE sobre la materia. En el sistema de *cloud-computing*, la descarga y almacenamiento del software también se lleva a cabo mediante la modalidad cliente/servidor, pero el precio a pagar no es fijo, sino que se determina en función del concreto uso –generalmente mensual– de los programas de ordenador descargados⁵⁸.

Siendo éste el estado de la industria, la respuesta dada por el TJUE no parece inocente. De ahí que las compañías de software no se hayan mostrado especialmente molestas con la resolución, pues saben que la implantación de los servicios en la nube dejará sin apenas eficacia el contenido de esta sentencia. Además, ellas mismas, por la vía de la implantación de medidas tecnológicas más restrictivas del control del acceso y uso de sus programas ya se encargarán, en paralelo, de rellenar los recovecos que puedan quedar vigentes a raíz de la sentencia que comentamos. En definitiva, el que se tenía por el más importante litigio sobre programas de ordenador de las dos últimas décadas, pasará más desapercibido de lo que nadie hubiera podido imaginar. La respuesta dada por el TJUE no significará una herida de muerte para las compañías desarrolladoras de software, sino un simple rasguño fácil de sanar.

⁵⁸ Si bien sobre un precio mínimo que ha de ser satisfecho, en concepto de mantenimiento, con independencia del concreto uso que se dé a estos programas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BEIER, F. K., “La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux”, *Journal du droit international*, París, Juris-Classeur, 1971.
- BRÄUTIGAM, P., “Second-hand software in Europe: thoughts on the three questions of the German Federal Court of Justice referred to the Court of Justice of the European Union”, *Computer Law Review International*, Köln, Schmidt, 2012(1).
- DUSOLLIER, S., *Le droit d’auteur, un contrôle de l’accès aux oeuvres?*, 1ª edic., Bruylant, Bruselas, 2000.
- FISCHMAN AFORI, A., “Implied License in Copyright Law”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, N. 25, Santa Clara, California, University of Santa Clara, 2009.
- FRANKEL, S. y HARVEY, L., “Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine in the US copyright Law?”, *Intellectual Property Magazine*, Londres, Informa Law, 2011.
- GINSBURG, J., “From having copies to experiencing works: the development of an access right in U.S. Copyright Law”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, N. 50, Nueva York, University Law Center, 2003.
- HOEREN, T., „Die Online-Erschöpfung im Softwarebereich“, *Multimedia und Recht*, n. 13(7), Múnich, Beck, 2010, pp. 447-450; y EILMANSBERGER, T., „Immaterialgüterrechtliche und Kartellrechtliche Aspekte des Handels mit gebrauchter Software“, *GRUR*, N. 111(12), Múnich, Beck, 2009.
- HUGENHOLTZ, P. B., “Why the Copyright Directive is Important and Possibly Invalid”, *European Intellectual Property Review*, Londres, Sweet & Maxwell, Vol. 22(11), 2000.
- KOELMAN, K., “A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures”, *European Intellectual Property Review*, Londres, Sweet & Maxwell, Vol. 22(6), 2000.
- LUCAS-SCHLOETTER, A. y MINERO ALEJANDRE, G., «Alemania», *Revista de Propiedad Intelectual Pe.i.*, Vol. 41, Bercal, Madrid, 2012.
- LUCAS-SCHLOETTER, A., «Google face à la justice française et belge. Nouvelles décisions en matière de droit d’auteur», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, Vol. 2(2), Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2011.
- MATTIOLI, M. R., “Opting Out: Procedural Fair Use”, *Virginia Journal of Law and Technology*, N. 12(3), University of Virginia, Charlottesville, Virginia, 2007.
- MENČL, J., “When the Court of Justice Interferes with Interfaces”, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, N. 2(1), Londres, Edward Elgar, 2012.
- OVERDIJK, T., VAN DER PUTT, P., DE VRIES, E. y SCHAFFT, T., “Exhaustion and Software Resale Rights. A Comparison between the European Exhaustion Doctrine and the U.S. First Sale Doctrine in the Light of Recent Case Law”, *Computer Law Review International*, Köln, Schmidt, 2011(2).
- PEGUERA, M., “Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache”, en LÓPEZ-TARRUELLA, A., *Google and the Law*, Information Technology and Law Series, 22, Asser Press, La Haya, 2012.
- SAMUELSON, P., “Do Software Copyrights Protect what Programs Do?”, *Communications of the ACM*, Vol. 55(3), Nueva York, ACM, 2012.

- SAMUELSON, P., VINJE, T. C., y CORNISH, W. R., “Does Copyright Protection under the EC Software Directive Extend to Computer Programs Behavior, Languages and Interfaces?”, *European Intellectual Property Review*, N. 34(3), Londres, Sweet & Maxwell, 2012.
- SIEMAN, J. S., “Using the Implied License to Inject Common Sense into Digital Copyright”, *North Carolina Law Review*, N. 85, 2007, Carolina del Norte, University of North Carolina School of Law.
- VOUSOLEN, S., “Protecting GUIs in EU Law: Bezpečnostní softwarová asociace”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, N. 6(11), Oxford, Oxford University Press, 2011.