



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. YVES BOT
presentadas el 24 de abril de 2012¹

Asunto C-128/11

**Axel W. Bierbach, síndico de la quiebra de UsedSoft GmbH
contra
Oracle International Corp.**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Protección jurídica de programas de ordenador — Directiva 2009/24/CE — Comercialización de software usado descargado de Internet — Agotamiento del derecho de distribución»

1. La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.²
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre UsedSoft GmbH, representada por Axel W. Bierbach, síndico de la quiebra de dicha sociedad³ y Oracle International Corp.⁴ a raíz de la comercialización por UsedSoft de software «usado» de Oracle.

I. Marco jurídico

A. Derecho internacional

3. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Dicho Tratado fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000.⁵
4. Con arreglo al artículo 4 de dicho Tratado, los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

1 — Lengua original: francés.

2 — DO L 111, p. 16.

3 — En lo sucesivo, «UsedSoft».

4 — En lo sucesivo, «Oracle».

5 — DO L 89, p. 6.

5. El artículo 6 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, rubricado «Derecho de distribución», dispone lo siguiente:

«1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) 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.»

6. En las Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, se afirma lo siguiente respecto de los artículos 6 y 7:

«Tal como se utilizan en esos 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.»

B. *Derecho de la Unión*

1. Directiva 2009/24

7. La Directiva 2009/24 codifica la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.⁶

8. Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2009/24, «los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas».

9. El artículo 4 de esta Directiva, rubricado «Actos sujetos a restricciones», dispone lo siguiente:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular en el sentido del artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

- a) la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa de ordenador necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho;
- b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador;
- c) cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias.

2. La primera venta en la [Unión Europea] de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la [Unión] de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.»

⁶ — DO L 122, p. 42.

10. El artículo 5 de dicha Directiva, rubricado «Excepciones a los actos sujetos a restricciones», establece en su apartado 1:

«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.»

2. Directiva 2001/29

11. Los considerandos vigésimo octavo y vigésimo noveno 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,⁷ enuncian:

«(28) 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 [Unión] 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 [Unión]. 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 [Unión]. En la Directiva 92/100/CEE [⁸] 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.

(29) 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.»

12. El artículo 3 de la Directiva 2001/29, con la rúbrica «Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas», dispone lo siguiente:

«1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

[...]

3. Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2.»

⁷ — DO L 167, p. 10.

⁸ — Directiva 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 (DO L 346, p. 61).

13. A tenor del artículo 4 de esta Directiva, rubricado «Derecho de distribución»:

«1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.

2. El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la [Unión] 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.»

C. Derecho nacional

14. Los artículos 69c y 69d de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Ley sobre los derechos de autor y derechos afines), de 9 de septiembre de 1965,⁹ en su versión aplicable en el momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «UrhG»), transponen en Derecho interno, el primero, el artículo 4 de la Directiva 2009/24 y el artículo 3 de la Directiva 2001/29, y el segundo, el artículo 5 de la Directiva 2009/24.

15. El artículo 69c de la UrhG establece:

«El titular del derecho tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar:

1. la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho;

2. la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa;

3. cualquier forma de puesta en circulación pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias. Si una copia de un programa de ordenador se pone en circulación mediante la enajenación en el territorio de la [Unión] o de otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [de 2 de mayo de 1992¹⁰] con la autorización del titular, se agotará el derecho de poner en circulación dicha copia, salvo el derecho de alquiler.

4. cualquier comunicación al público de un programa de ordenador, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de dicho programa de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.»

16. El artículo 69d, apartado 1, de la UrhG dispone lo siguiente:

«Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 69c, números 1 y 2, cuando dichos actos sean necesarios para permitir que cualquier persona autorizada a utilizar una copia del programa utilice el programa de ordenador con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.»

9 — BGBl. 1965 I, p. 1273.

10 — DO 1994, L 1, p. 3.

II. Hechos y procedimiento principal

17. Oracle desarrolla y distribuye software informático. Es titular del derecho de uso exclusivo de tales programas en virtud del Derecho de Autor y de las marcas denominativas alemanas y comunitarias «Oracle» registradas, entre otras cosas, para software informático.

18. En el 85 % de los casos Oracle distribuye su software mediante descargas de Internet. El cliente descarga directamente el software en su ordenador a partir de la página web de Oracle. Los programas están constituidos por software que funciona con arreglo a la modalidad «cliente/servidor». El derecho de uso de dicho software incluye el derecho de almacenarlo de manera permanente en un servidor y permitir a un determinado número de usuarios acceso a él mediante su carga en la memoria principal de sus estaciones de trabajo. En méritos de un contrato de mantenimiento, se pueden descargar de la página web de Oracle versiones actualizadas del software (actualizaciones) y programas que sirven para subsanar errores (parches).

19. Los contratos de licencia de Oracle contienen la siguiente cláusula bajo el epígrafe «Concesión de derechos»:

«Con el pago por los servicios tendrá, exclusivamente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de todos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda basándose en el presente contrato.»

20. UsedSoft, que comercializa licencias informáticas «usadas», ofertó en octubre de 2005 licencias de Oracle «ya usadas», indicando que estaban actualizadas, en el sentido de que el contrato de mantenimiento suscrito con Oracle por el licenciatario inicial seguía produciendo sus efectos y que un documento notarial confirmaba la legalidad de la venta.

21. Los clientes de UsedSoft que aun no poseen el software en cuestión de Oracle lo descargan directamente desde la página web de Oracle después de adquirir una licencia «usada». Los clientes que ya disponen de dicho software y que compran como complemento licencias para usuarios adicionales descargan el software en la memoria principal de las estaciones de trabajo de esos otros usuarios.

22. A raíz de una demanda presentada por Oracle ante el Landgericht Manchen I para poner fin a tales prácticas, dicho órgano jurisdiccional estimó su demanda. Habiendo sido desestimado el recurso de apelación interpuesto por UsedSoft contra esta resolución, ésta interpuso a continuación un recurso de casación («Revisión» alemana) ante el Bundesgerichtshof (Alemania).

III. Cuestiones prejudiciales

23. El Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Es “adquirente legítimo” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24[...] quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?
- 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, [...] de la Directiva 2009/24[...] cuando el adquirente hizo la copia con la autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?

- 3) En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿Puede quien haya adquirido una licencia informática “usada” invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24[...], el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legítimo” cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice?»

IV. Mi análisis

A. Observaciones preliminares

24. El órgano jurisdiccional remitente da por sentado que al descargar programas de ordenador de la página web de Oracle o de un soporte de memoria en la memoria principal de ordenadores adicionales, los clientes de UsedSoft llevan a cabo actos de reproducción en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/24, que menoscaban el derecho exclusivo de reproducción de Oracle. Por otro lado, toda vez que las condiciones de la licencia que otorga Oracle precisan que el derecho de uso «no [es] transmisible», el Bundesgerichtshof considera que los clientes de Oracle no pueden ceder válidamente el derecho de reproducción a UsedSoft y que, en consecuencia, ésta no puede cederlo a sus propios clientes.

25. El órgano jurisdiccional remitente concluye de lo anterior que la solución del litigio depende de la respuesta a la cuestión de si los clientes de UsedSoft pueden invocar el artículo 69d, apartado 1, de la UrhG, que transpone en Derecho alemán el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, y dispensa de la autorización del titular del derecho la reproducción necesaria para permitir al adquirente legítimo utilizar el programa de ordenador con arreglo a su finalidad propuesta.

26. Según el órgano jurisdiccional remitente esta cuestión se divide en tres sub-cuestiones relativas, la primera, a la condición de «adquirente legítimo», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, de la persona que puede invocar el agotamiento del derecho de distribución, la segunda, a la cuestión de si el agotamiento del derecho de distribución se produce en el supuesto de descarga de Internet de una copia de un programa con la autorización del titular del derecho, y la tercera, a la posibilidad de que el adquirente de una licencia usada haga valer dicho agotamiento cuando el primer adquirente haya borrado su copia o ya no la utilice.

27. Si bien el órgano jurisdiccional remitente sólo plantea la segunda cuestión para el caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa, considero que procede responder a la segunda cuestión en primer lugar. En efecto, antes de examinar si la persona que puede invocar el agotamiento del derecho de distribución puede calificarse de «adquirente legítimo» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, es necesario saber si la descarga de los programas de Oracle por una persona que resida en el territorio de la Unión da lugar al agotamiento «comunitario» del derecho de distribución de dichos programas, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de esta Directiva. Considero que esta cuestión, que trata de la aplicación o no del principio del agotamiento a la descarga de Internet, debe resolverse con carácter previo.

28. Posteriormente, examinaré conjuntamente las cuestiones primera y tercera, que versan sobre la cuestión de si el adquirente de una licencia usada puede, basándose en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, en relación con el artículo 5, apartado 1, de ésta, hacer valer el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador descargada por el primer adquirente para realizar, en tanto adquirente legítimo, una nueva copia del programa cuando el primer adquirente haya borrado su copia o ya no la utilice.

B. Sobre la segunda cuestión

29. El órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, cuando el adquirente haya efectuado la copia descargando el programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho.

1. Observaciones de las partes del asunto principal, de los Gobiernos y de la Comisión Europea

30. UsedSoft sostiene principalmente que la redacción del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 permite aplicar la regla del agotamiento a las transferencias en línea de software porque, por un lado, la expresión «copia de un programa» puede comprenderse referida al procedimiento que permite al adquirente grabar el programa, y, por otro lado, la expresión «primera venta» no implica la transmisión de la propiedad mediante la entrega de un soporte material, puesto que, según ella, lo relevante es lograr el objetivo económico final de la operación que es permitir que el programa pueda utilizarse de manera permanente. Usedsoft sostiene que la venta se caracteriza, independientemente de la entrega de un soporte, por la puesta a disposición de un derecho de uso por tiempo indefinido a cambio de un precio que se abona de una sola vez, y afirma que de la redacción de la Directiva 2009/24 se desprende que el agotamiento del derecho de distribución se produce a partir del momento en que el cliente de Oracle hace la copia con el consentimiento del titular del derecho descargando el programa en un soporte de datos.

31. UsedSoft añade que el objetivo de la regla del agotamiento, que pretende alcanzar un equilibrio entre los intereses económicos del autor en cuanto a la explotación de su obra y el interés de la libre circulación de los bienes y servicios, confirma esta interpretación basada en la redacción del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24. UsedSoft estima que, en caso de puesta a disposición con carácter permanente de un software a título oneroso, el titular del derecho puede explotar comercialmente su trabajo creativo mediante la venta del objeto protegido, en consecuencia, considera que este autor no puede decidir sobre la aplicación o no del principio del agotamiento eligiendo entre dos modalidades de distribución que son estrictamente equivalentes desde el punto de vista económico. Sostiene que, de ser así, se produciría un monopolio de distribución, lo que precisamente pretende evitar la regla del agotamiento. Añade que, suponiendo que la operación deba considerarse una prestación de servicios, el principio del agotamiento debería seguir siendo aplicable, puesto que la libre prestación de servicios forma parte igualmente de los principios fundamentales de la Unión.

32. UsedSoft precisa que el Tribunal de Justicia no niega la aplicación del principio del agotamiento a las modalidades de explotación típicamente incorpóreas, como los derechos de representación, de ejecución o de emisión, debido a su carácter inmaterial, sino porque dichos derechos dan lugar a la percepción de un canon por cada utilización, y que, en consecuencia, los intereses económicos de autor no se satisfacen mediante la primera puesta en circulación.

33. UsedSoft sostiene que no puede deducirse ningún argumento en sentido contrario del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/29 ni del vigésimo noveno considerando de ésta, que según ella, se refieren únicamente al supuesto particular de la puesta a disposición de servicios para un uso puntual con una duración limitada a la de la conexión al servidor del autor. Aduce que, a diferencia de la puesta a disposición para su uso permanente a cambio de un precio abonado de una sola vez, estos servicios, concebidos para ser objeto de prestaciones reiteradas a título oneroso, no permiten satisfacer los intereses económicos del titular del derecho desde la primera prestación.

34. Oracle estima que la descarga de copias de programas de ordenador no constituye una venta, puesto que la remuneración no se solicita por la mera descarga del programa sino que se paga, en base al contrato de licencia, a cambio del derecho de uso que confiere dicho contrato. Por otro lado, aduce que cuando se celebra un contrato de mantenimiento el primer adquirente no puede volver a vender la versión que descargó inicialmente, sino únicamente una versión diferente, completada y actualizada.

35. Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular a la sentencia de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Board y otros*,¹¹ a las Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y al Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la transposición y los efectos de la Directiva 91/250, de 10 de abril de 2000,¹² Oracle añade que sólo puede producirse el agotamiento del derecho de distribución si se transfiere la propiedad de un objeto tangible, lo que excluye la operación de descarga que es plenamente inmaterial. Según esta sociedad, una «copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, sólo puede ser un bien físico, a saber, un «producto». A su parecer, esta interpretación es conforme al sentido y a la finalidad del principio del agotamiento el cual pretende garantizar la libre circulación de las copias físicas puestas en circulación previamente con el consentimiento del titular de los derechos, y no permitir la circulación de las copias creadas por el propio usuario.

36. Oracle observa, en todo caso, que aunque esta cuestión hubiese de recibir una respuesta afirmativa, el agotamiento del derecho de distribución resultante de la descarga del programa no autoriza al primer adquirente a transmitir la copia a otro soporte. Sostiene que únicamente le permite transferir materialmente el soporte propiamente dicho, lo que requiere, por ejemplo, que desmonte el disco duro en el que descargó el programa.

37. Oracle precisa que no procede distinguir según que el programa de ordenador se haya obtenido mediante la adquisición de un CD-ROM o la descarga en línea porque, en ambos casos, la utilización de la copia del programa supone la celebración de un contrato de licencia.

38. Los Gobiernos español y francés, Irlanda y el Gobierno italiano sostienen que el derecho de distribución de un programa de ordenador sólo se agota cuando la copia de dicho programa se pone en circulación incorporándola a un soporte tangible. El Gobierno francés, Irlanda y el Gobierno italiano se basan en el contexto legislativo a la luz del cual la Directiva 2009/24 debe interpretarse, en particular, en la Directiva 2001/29.

39. Irlanda señala además que incluso si la licencia concedida por el titular del derecho hubiese de calificarse de venta, las copias para las que se concedió la licencia no son aquellas descargadas o transferidas por los subadquirentes. Recuerda que la regla del agotamiento, que se desarrolló en el marco de la libre circulación de mercancías, sólo da lugar al agotamiento del derecho de distribución del titular de una patente respecto de los lotes comercializados con su consentimiento y no de otros lotes. Refiriéndose a la sentencia de 9 de julio de 1985, *Pharmon*,¹³ Irlanda estima que el caso del presente asunto es parecido a la situación en la que los productos se comercializan sobre la base de una licencia obligatoria. Añade que autorizar la explotación de licencias sin el consentimiento del titular del derecho desalienta la innovación y atenta contra los legítimos intereses del autor del programa.

11 — Asunto C-203/02, Rec. p. I-10415, apartados 58 y 59.

12 — Véase COM(2000) 199 final.

13 — Asunto 19/84, Rec. p. 2281.

40. El Gobierno francés añade a las alegaciones basadas en el contexto legislativo del Derecho de la Unión consideraciones que se fundan en el Derecho internacional y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.¹⁴ Sostiene que no puede producirse el agotamiento en caso de descarga porque se trata de una oferta a través de un servicio en línea y señala que el contrato de mantenimiento corresponde claramente a una prestación de servicios.

41. El Gobierno italiano, que estima que procede distinguir entre la condición de propietario de una copia de software y el estatuto de usuario autorizado a utilizar el software en virtud de una licencia, aduce que, en la medida en que la transmisión en línea de una copia electrónica de software no afecta al derecho de distribución, no puede aplicarse el límite que supone el agotamiento del derecho de distribución. Considera que un planteamiento diferente pondría en entredicho la protección del software mediante el Derecho de la Unión.

42. La Comisión, que recuerda que el litigio trata, en esencia, de la cuestión de si la reventa de un programa de ordenador está autorizada y si los derechos del titular se agotan cuando el programa de ordenador se pone a disposición para su descarga desde un servidor en condiciones que limitan los derechos del usuario a transmitir el programa a un tercero, estima que tanto del vigésimo octavo considerando de la Directiva 2001/29, como del artículo 4 de ésta, en relación con el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y de las Declaraciones concertadas relativas a dicho Tratado, cuya transposición es uno de los objetivos de la Directiva 2001/29, resulta que, a pesar de su redacción, el artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/24, no se aplica a la distribución de una obra que no haya sido incorporada en un soporte tangible, a la cual se aplica únicamente el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29. Pues bien, el artículo 3, apartado 3, de esta Directiva dispone que el derecho de puesta a disposición del público mencionado en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva no se agota, y el vigésimo noveno considerando de ésta confirma, además, que el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea.

2. Mi apreciación

43. El principio del agotamiento, que procede de los derechos alemán y americano,¹⁵ pretende lograr un equilibrio entre la necesaria protección de los derechos intelectuales, que confieren en principio a sus titulares un monopolio de explotación, y las exigencias de la libre circulación de los bienes. Este principio, que limita el derecho exclusivo del titular de la propiedad intelectual a la primera puesta en circulación del producto cubierto por el derecho de que se trata es «la expresión [...] de la idea jurídica de que [dicho] derecho [...] no permite impedir la distribución de un producto auténtico una vez que éste se ha comercializado».¹⁶

44. El objetivo de la creación de un espacio sin fronteras interiores llevó al Tribunal de Justicia a incluir esta regla en el ordenamiento jurídico de la Unión. En su sentencia de 8 de junio de 1971, *Deutsche Grammophon*,¹⁷ declaró que «el ejercicio, por parte de un fabricante de soportes sonoros, del derecho exclusivo de poner en circulación los objetos protegidos, derecho que emana de la legislación de un Estado miembro, para prohibir en este Estado la comercialización de productos puestos a la venta por el propio fabricante en otro Estado miembro o con su consentimiento por la única razón de que esta puesta en circulación no se hubiera realizado en el territorio del primer Estado miembro, sería contrario a las normas sobre libre circulación de mercancías en el interior del mercado común».

14 — En particular la sentencia de 28 de abril de 1998, *Metronome Musik* (C-200/96, Rec. p. I-1953).

15 — Sobre la génesis y las justificaciones del principio véase Castell, B., *L'«épuiement» du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, PUF, París, 1989.

16 — Véase Beier, F.-K., «La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux», *Journal du droit international*, 1971, pp. 5 y ss., especialmente p. 14.

17 — Asunto 78/70, Rec. p. 487.

45. En virtud de la regla del agotamiento, el titular de los derechos intelectuales que pone bienes en circulación en el territorio de un Estado miembro pierde la posibilidad de invocar su monopolio de explotación para oponerse a su importación en otro Estado miembro. Esta regla se justifica económicamente por la consideración de que el titular de derechos paralelos no debe obtener un beneficio desmesurado de la explotación de su derecho, que se produciría si pudiese beneficiarse con cada paso de una frontera interior de la Unión de la ventaja económica que le proporciona dicho derecho.

46. De origen jurisprudencial, el principio del agotamiento fue adoptado por el legislador de la Unión, que lo perfiló en varias Directivas, en particular respecto de las marcas,¹⁸ las bases de datos,¹⁹ las obtenciones vegetales,²⁰ los derechos de alquiler y préstamo de obras protegidas,²¹ los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información y los programas de ordenador. Si bien la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia forma la «doctrina del agotamiento comunitario», que puede aplicarse uniformemente a todos los derechos de propiedad intelectual, no es menos cierto que los requisitos para la aplicación y el alcance de la regla pueden variar sensiblemente en función de las particularidades de cada derecho de propiedad intelectual y de las disposiciones particulares que les sean aplicables.

47. Más concretamente, en lo que atañe a los programas de ordenador, la regla del agotamiento se establece en el artículo 4 de la Directiva 2009/24, que reproduce los términos del artículo 4 de la Directiva 91/250 dividiendo dicho artículo en dos apartados distintos.

48. Mientras que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/24 distingue entre los derechos exclusivos del autor del programa, el derecho de reproducción permanente o transitoria, el derecho de transformación y el derecho de realizar o de autorizar «cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias», el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva precisa que el agotamiento sólo se aplica al derecho de distribución salvo «el derecho de controlar el subsiguiente alquiler». De estas disposiciones resulta que el derecho de distribución es el único sujeto al agotamiento y no el derecho de reproducción o transformación. Además, a pesar de que el derecho de distribución se defina ampliamente, tan sólo una forma de distribución, la venta, desencadena la aplicación de la regla del agotamiento, mientras que una vez que dicha regla entra en juego, ésta produce sus efectos respecto de cualquier forma de distribución salvo el alquiler.

18 — Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25). El artículo 7 de la Directiva 2008/95 establece que:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión] con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

19 — 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 (DO L 77, p. 20). El artículo 5, letra c), segunda frase, de la Directiva 96/9 dispone que «la primera venta en la [Unión] de una copia de la base de datos por el titular del derecho o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dichas copias en la [Unión]».

20 — Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, (DO L 227, p. 1, y —corrección de errores— DO 2001, L 111, p. 31). El artículo 16 del Reglamento n° 2100/94 establece lo siguiente:

«La protección comunitaria de obtención vegetal no se extenderá a los actos concernientes a ningún material de la variedad amparada por dicha protección, o de una variedad contemplada en las disposiciones del apartado 5 del artículo 13, que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la [Unión] por el propio titular o con su consentimiento, ni a ningún material derivado del mismo, a no ser que dichos actos:

a) impliquen seguir propagando la variedad en cuestión, salvo que la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el material, o
b) impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del género o de la especie vegetal a los que pertenezca la variedad, excepto cuando el material exportado vaya a ser consumido.»

21 — El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 92/100 dispone 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».

49. La cuestión de si la regla del agotamiento, tal como la formula el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, puede englobar la comercialización del software «usado» descargado de Internet suscita una gran controversia en los Estados miembros, especialmente en Alemania,²² de la que se hacen eco en los Estados Unidos con el debate sobre la aplicación de la «first sale doctrine» en el medio digital.²³

50. Puesto que el agotamiento está supeditado a la primera «venta de una copia de un programa» en la Unión por el titular del derecho o con su consentimiento, procede determinar con carácter preliminar si este concepto, que desde la adopción de la Directiva 2009/24 ha dado lugar a numerosos interrogantes,²⁴ ha de interpretarse de manera uniforme.

51. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación uniforme.²⁵ Dado que la Directiva 2009/24 no remite a los Derechos nacionales en lo que respecta al significado que ha de darse a la expresión «venta de una copia», debe considerarse, a los efectos de la aplicación de dicha Directiva, que ésta designa un concepto autónomo de Derecho de la Unión que debe interpretarse de manera uniforme en el territorio de todos los Estados miembros, teniendo en cuenta, en particular, su tenor literal y el contexto en el que se utiliza así como los objetivos perseguidos tanto por la referida Directiva como por el Derecho internacional.²⁶

52. De los considerandos cuarto y quinto de la Directiva 2009/24 resulta que ésta pretende eliminar las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros que afecten de forma apreciable al funcionamiento del mercado interior. Así como el Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss,²⁷ que el concepto de consentimiento, que constituye el elemento determinante de la extinción del derecho exclusivo, debía ser objeto de una interpretación uniforme para alcanzar el objetivo de una «misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros»,²⁸ es preciso igualmente considerar que el requisito relativo a la venta de una copia de un programa no debe variar en función de las interpretaciones divergentes de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales.

53. En consecuencia, procede determinar si el concepto de «venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, puede aplicarse en circunstancias como las del asunto principal.

22 — Véanse 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*, 1/2012, p. 1, y Overdijk, T., van der Putt, P., de Vries, E., y Schafft, T., «Exhaustion and Software Resale Rights», *Computer Law Review International*, 2/2011, p. 33.

23 — Véase Frankel, S., y Harvey, L., «Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine in US copyright law?», *Intellectual Property Magazine*, marzo de 2011, p. 40.

24 — Véase, en particular, Strowel, A., y Derclaye, E., *Droit d'auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia – Droit belge, européen et comparé*, Bruylant, Bruselas, 2001. Véase, igualmente, Vivant, M., «Le programme d'ordinateur au pays des muses; observations sur la directive du 14 mai 1991», *La semaine juridique – Édition entreprise*, 1991, n° 47, p. 479. Este autor denuncia «la incapacidad conceptual de los redactores de distinguir entre la creación intelectual y el soporte» (apartado 16.2, p. 484).

25 — Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl (C-246/05, Rec. p. I-4673), apartado 43 y jurisprudencia citada.

26 — Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, Rec. p. I-13971), apartado 30 y jurisprudencia citada.

27 — Asuntos C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691.

28 — Apartados 41 a 43.

54. Oracle sostiene que la remuneración que se solicita al cliente es por el contrato de uso conferido por el contrato de licencia y no por la mera descarga del programa ni por la puesta a disposición del código objeto. Oracle añade que, en la mayoría de los casos, el cliente concluye igualmente un contrato de mantenimiento que permite la actualización del programa y la corrección de errores, que es un contrato de prestación de servicios. De ello deduce que no se produce una venta en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24.

55. Este razonamiento me parece erróneo.

56. A mi juicio, de la Directiva 2009/24 resulta claramente que ésta hace de la distinción entre venta y alquiler la «*summa divisio*» de la que dependen tanto la aplicación de la regla del agotamiento²⁹ como el alcance de ésta.³⁰ El duodécimo considerando de esta Directiva define el «alquiler» como la operación de ofrecer la utilización, por un período limitado y con fines de lucro, de un programa de ordenador o una copia del mismo. *A contrario*, debe considerarse que se produce la venta de un programa de ordenador o de una copia de éste, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, cuando, independiente de la calificación que le den las partes, la operación se caracteriza por la transferencia de la propiedad de una copia del programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago único de un precio. Por otro lado, esta distinción es conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el cual considera que no existe agotamiento en caso de alquiler,³¹ pero lo aplica en caso de transmisión de la propiedad.³²

57. La concesión de una licencia que permita poner a disposición una copia de un programa de ordenador mediante la descarga de Internet es una operación compleja, que puede englobar, simultáneamente, un contrato de prestación de servicios relativo, en particular, a la puesta a disposición, la ejecución y el mantenimiento del programa de ordenador, y un contrato de venta de la copia necesaria para la ejecución de tales servicios.³³ El contenido de la autorización de uso concedida puede variar.

58. Este derecho de uso reviste las características del alquiler cuando se concede temporalmente, a cambio del pago de una cuota periódica, y el prestador conserva la propiedad de la copia del programa de ordenador, que debe serle restituida por el titular del derecho. Sin embargo, opino que reviste las características de la venta cuando el cliente adquiere definitivamente la facultad de servirse de la copia del programa de ordenador que el prestador le entrega a cambio del pago de un precio a tanto alzado.

29 — En el sentido de que el agotamiento únicamente se produce en el caso de una venta.

30 — En el sentido de que el agotamiento resultante de la venta no autoriza el subsiguiente alquiler de la copia. Véase Czarnota, B., y Hart, R., *Legal Protection of Computer Programs in Europe – A guide to the EC Directive*, Butterworths, 1991, p. 60:

«If sale is the first means of distribution which the rightholder chooses, he can now under the Directive not prevent the resale of the copy which he has sold. Property rights pass from the rightholder to the purchaser in the physical support of the copy of the program, and the purchaser is free to dispose of that tangible property in any way he chooses, except that he may not offer it for rental or licensing. He may, however, lend, give or otherwise dispose of the physical support.

The intellectual property rights of the author in the program contained in that physical support remain unchanged by any of the above transactions. His interests in the intellectual property are only affected when the sold copy is offered for rental, because the act of rental is a form of distribution which would be in direct competition with other forms of exploitation, such as sale of copies, and would therefore prejudice the rightholder's ability to control the normal exploitation of his work.»

31 — Véase la sentencia *Metronome Musik*, antes citada.

32 — Véase la sentencia de 17 de abril de 2008, *Peek & Cloppenburg* (C-456/06, Rec. p. I-2731).

33 — Véase, en este sentido, Dusollier, S., *Droit d'auteur et protection des œuvres dans l'univers numérique – Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres*, Larquier, Bruselas, 2007, n^{os} 529 y 530. Esta autor califica la operación de «figura contractual [...] compleja», que puede disociarse en un contrato de venta relativo al soporte o de prestación de servicios si se trata de una descarga o de una utilización a distancia, y un contrato de licencia relativo al derecho de autor sobre la obra incorporada al soporte o transmitida mediante el vector informático.

59. En efecto, considero que habida cuenta de la finalidad del agotamiento, que es limitar el derecho exclusivo del derecho de propiedad intelectual una vez que la operación de comercialización ha permitido al titular del derecho hacer efectivo el valor económico de su derecho, el término «venta», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, debe interpretarse ampliamente, englobando todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago único de un precio. Una lectura demasiado restrictiva de este término pondría en peligro el efecto útil de esta disposición, privando de alcance a la regla del agotamiento, puesto que la comercialización del software presenta habitualmente la forma de una licencia de uso y bastaría que los suministradores calificasen el contrato de «licencia» en lugar de «venta» para evitar la aplicación de esta regla.

60. De ello deduzco que, incluso cuando el titular del derecho diferencia, como hace Oracle de manera algo artificial, entre la puesta a disposición de la copia del programa de ordenador y la concesión del derecho de uso, la cesión del derecho uso de una copia de un programa de ordenador constituye efectivamente una venta en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24.

61. No obstante, calificar la operación de «venta» no es razón suficiente para concluir que se puede producir el agotamiento del derecho de distribución en circunstancias como las del asunto principal.

62. Oracle, los Gobiernos español y francés, Irlanda, el Gobierno italiano y la Comisión sostienen que el agotamiento que puede resultar de la venta de la copia de un programa de ordenador tiene necesariamente un alcance limitado, en la medida en que afecta únicamente al derecho de distribución de una copia de programa de ordenador incorporada a un soporte material.

63. Varios argumentos militan en favor de esta interpretación.

64. Se afirma que la operación de descarga de un programa de ordenador de Internet no pertenece a los actos de distribución, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 y del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sino a los actos de comunicación pública de la obra, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esta última Directiva. Pues bien, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/29 precisa que el derecho de comunicación pública no da lugar al agotamiento.

65. Además, se alega que del Informe de la Comisión, de 10 de abril de 2000, mencionado anteriormente, resulta claramente que el agotamiento del Derecho de Autor se aplica únicamente a la venta de copias, es decir, de bienes, mientras que se excluye en el supuesto de oferta mediante de servicios en línea.³⁴

66. Se afirma que la misma concepción restrictiva del concepto de agotamiento se encuentra en la Directiva 2001/29, que contiene indicios claros de la voluntad del legislador de la Unión de limitar la regla a una única forma de distribución de la obra, caracterizada por la venta de una mercancía que incorpore el programa de ordenador.

67. Se aduce, en particular, que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29 sólo prevé el agotamiento del derecho de distribución en el caso de la primera venta o de la primera transmisión de la propiedad de un «objeto». Además, los considerandos vigésimo octavo y vigésimo noveno de esta Directiva precisan, el primero, que la protección de los derechos de autor, a efectos de dicha Directiva, incluye «el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra *incorporada en un soporte tangible* [³⁵]» y, el segundo, que «el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea». Este último considerando añade que «ello se aplica también a

34 — Véase la página 18 de dicho Informe.

35 — La cursiva es mía.

las copias materiales de una obra o prestación efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular del derecho [y que] 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».

68. Por otra parte, el vigésimo noveno considerando de la Directiva 2001/29 fue calcado sobre el trigésimo tercer considerando de la Directiva 96/9, que, se afirma, muestra claramente la voluntad del legislador de la Unión de concebir el agotamiento únicamente como referido a la circulación de un producto formado por un continente material y un contenido intelectual. Se sostienen igualmente que esta voluntad también se infiere del cuadragésimo tercer considerando de esta Directiva, que precisa que en caso de transmisión en línea, el derecho de prohibir la reutilización no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a la copia material de esta misma base o de parte de la misma efectuada con el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmisión.

69. Por último, se aduce que el Derecho internacional confirma la concepción restrictiva del agotamiento. La Directiva 2001/29 tiene como finalidad particular aplicar en los Estados miembros el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Pues bien, tal como recordó el Tribunal de Justicia en su sentencia *Peek & Cloppenburg*, antes citada, los textos de Derecho de la Unión deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, en particular cuando dichos textos tengan por objeto precisamente la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Unión.³⁶ En consecuencia, según estas afirmaciones, procede deducir de lo anterior que la interpretación de la Directiva 2001/29, que tiene por objeto la aplicación de algunas de las obligaciones internacionales contenidas en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996,³⁷ debe efectuarse a la luz de las Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, con arreglo a las cuales el agotamiento del derecho de distribución a que hace referencia el artículo 6, apartado 2, de dicho Tratado se refiere «exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles».

70. Estas alegaciones no me parecen plenamente convincentes.

71. En primer lugar, en contra de lo que sostiene la Comisión, considero que no puede descartarse la calificación de «derecho de distribución» de la distribución de un programa de ordenador mediante la descarga de Internet para incluirla en la definición de derecho de comunicación pública que se menciona en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/29. A mi juicio, esta interpretación se enfrenta a dos objeciones fundamentales.

72. Primeramente, si bien acepto que las disposiciones generales de la Directiva 2001/29, que pretende precisamente adaptar el derecho de autor al entorno numérico, pueden servir de guía a la interpretación de las disposiciones especiales de la Directiva 2009/24, la cual se limita a la codificar la directiva 91/250, adoptada antes del florecimiento de Internet, es preciso no obstante señalar que el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 precisa que ésta «dejará intactas y no afectará en modo alguno las disposiciones [del derecho de la Unión] vigentes relacionadas con [...] la protección jurídica de los programas». En la medida en que la Directiva 2009/24 no se refiere en modo alguno al concepto de derecho de comunicación y define el concepto de distribución de la manera más amplia posible, englobando, «cualquier forma de distribución pública [...] del programa de ordenador original o de sus copias», me parece difícil considerar, tras una lectura combinada de

36 — Apartado 30 y jurisprudencia citada.

37 — Véase el decimoquinto considerando de esta Directiva.

estas dos Directivas, que el derecho de puesta a disposición del público a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 pueda aplicarse a los programas de ordenador. Por otro lado, no pienso que la sentencia *Bezpečnostní softwarová asociace*, antes citada, invocada por la Comisión en apoyo de sus alegaciones, pueda interpretarse en este sentido.³⁸

73. A continuación, a falta de una definición en la Directiva 2001/29 de los derechos de comunicación pública de las obras, de puesta a disposición del público y de distribución, los artículos 3 y 4 de esta Directiva deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.³⁹ Pues bien, el artículo 6, apartado 1, de este Tratado se refiere al derecho de distribución como el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras «mediante venta u otra transferencia de propiedad». La redacción de esta disposición no se presta a equívoco alguno. La existencia de una transferencia propiedad transforma manifiestamente un simple acto de comunicación pública en un acto de distribución.

74. En segundo lugar, las indicaciones que figuran en los considerandos de la Directiva 2001/29 no son ni claras ni unívocas.

75. Así, una lectura *a contrario* de la primera frase del vigésimo octavo considerando de esta Directiva, que dispone que «la protección de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye [40] el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible», implica que este derecho comprende igualmente otras formas de distribución. Pues bien, la segunda frase de este considerando, relativa al agotamiento, no limita éste a una forma particular de distribución.

76. El vigésimo noveno considerando de la Directiva 2001/29 tampoco está desprovisto de ambigüedad. Si bien éste parece contraponer la venta de mercancías, a la que según dicho considerando se aplica la regla del agotamiento, a la prestación de servicios, a la que dicha regla no puede aplicarse, no es menos cierto que el concepto de servicios en línea, tal como se define en el Derecho de la Unión, incluye la venta de bienes en línea.⁴¹ Así, por ejemplo, ateniéndose al tenor literal de dicho considerando, la regla del agotamiento no debería aplicarse en el supuesto de compra en línea de un CD-ROM en el que se incorpore la copia de un programa de ordenador. Pues bien, considero que la distinción según que la venta se realice a distancia o no carece de pertinencia para la aplicación de esta regla.

77. En tercer lugar, interpretar el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 en el sentido de que la regla del agotamiento no recibe aplicación en el supuesto de descargas de Internet, siendo así que los programas de ordenador se distribuyen masivamente a través de esta forma de comercialización, llevaría a limitar considerablemente el ámbito de aplicación de esta regla y, correlativamente, a limitar la libertad de circulación.

38 — No veo cómo podría deducirse de esta resolución relativa a las interfaces gráficas de usuario que el derecho de puesta a disposición mencionado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 resulta aplicable a los programas de ordenador siendo así que el Tribunal de Justicia declaró precisamente que las interfaces gráficas de usuario no son una forma de expresión de un programa de ordenador.

39 — Véase el punto 69 de las presentes conclusiones.

40 — La cursiva es mía.

41 — Véase, en este sentido, el décimo octavo considerando de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178, p. 1).

78. Si bien el artículo 36 TFUE dispone que tales restricciones pueden estar justificadas, entre otras razones, por la protección de la propiedad industrial y comercial, es jurisprudencia reiterada, sin embargo, que una excepción por esa razón sólo se admite en la medida en que esté justificada por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad.⁴² Este principio implica determinar, para cada derecho de propiedad intelectual afectado, las condiciones en las que el ejercicio de dicho derecho podrá considerarse compatible con el Derecho de la Unión.

79. Pues bien, dudo que autorizar al titular del derecho a impedir al adquirente legítimo de la propiedad de una copia de un programa de ordenador que revenda dicha copia, pueda incluirse en la protección de los derechos que constituyen el objeto específico del Derecho de Autor.

80. Al apreciar la licitud de las excepciones a la libre circulación justificadas por la protección del Derecho de Autor, el Tribunal de Justicia aprecia si se privó o no al titular del derecho autor de la remuneración a que tenía derecho legítimamente.

81. En su sentencia *Football Association Premier League y otros*, antes citada, el Tribunal de Justicia, tras recordar que las excepciones al principio de la libre circulación únicamente pueden admitirse en la medida en que estén justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad intelectual de que se trata y que este objeto específico pretende, en particular, asegurar a los titulares de derechos afectados la protección de la facultad de explotar comercialmente la puesta en circulación o la puesta a disposición de los objetos protegidos, concediendo licencias a cambio del pago de una remuneración, declaró que tal objeto específico no garantizaba a los titulares de derechos afectados la posibilidad de reclamar la máxima remuneración posible, sino únicamente una remuneración adecuada, es decir, que presente una relación razonable con el valor económico de la prestación proporcionada por cada utilización de los objetos protegidos.⁴³

82. Posteriormente, tras constatar que el suplemento abonado por los organismos de radiodifusión para la concesión de una exclusividad territorial absoluta podía provocar diferencias de precio artificiales entre los mercados nacionales compartimentados, dedujo de ello que dicho pago iba más allá de lo necesario para garantizar a los titulares de los derechos una remuneración adecuada.⁴⁴

83. 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 a 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.

84. Habida cuenta de las anteriores consideraciones procede responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular del derecho que autorizó la descarga de Internet de esa copia en un soporte de datos otorgó igualmente a título oneroso un derecho de uso de dicha copia sin límite temporal. En efecto, constituye una venta en el sentido de este artículo toda puesta a disposición en la Unión de cualquier forma y por cualquier medio de una copia de un programa de ordenador para su uso durante un período ilimitado a cambio del pago de un precio a tanto alzado.

42 — Véanse las sentencias de 23 de abril de 2002, *Boehringer Ingelheim y otros* (C-143/00, Rec. p. I-3759), apartado 28, y de 4 de octubre de 2011, *Football Association Premier League y otros* (C-403/08 y C-429/08, Rec. p. I-9083), apartado 106, y jurisprudencia citada.

43 — Sentencia *Football Association Premier League y otros*, antes citada, apartados 106 a 109 y jurisprudencia citada.

44 — *Ibidem*, apartados 115 a 116.

C. Sobre las cuestiones primera y tercera

85. Mediante sus cuestiones primera y tercera el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si el adquirente de la licencia de uso, en tanto «adquirente legítimo» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de Directiva 2009/24, puede invocar la regla del agotamiento establecida en el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva para hacer una nueva copia del programa de ordenador cuando el primer adquirente haya borrado su copia o ya no la utilice.

1. Observaciones de las partes del litigio principal, de los Gobiernos y de la Comisión

86. UsedSoft sostiene que si se admitiese que el titular del derecho no puede controlar la posterior distribución de las copias de programas pero puede seguir controlando los actos de uso que requieren una reproducción del programa se vaciaría de contenido el principio del agotamiento.

87. UsedSoft añade que el hecho de que el primer adquirente borre o ya no utilice su copia del programa de ordenador permite garantizar que el software transferido por el fabricante no podrá ser objeto de una utilización doble o múltiple.

88. Según Oracle, el concepto de «adquirente legítimo», que figura en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, se refiere únicamente al adquirente facultado en virtud de un contrato de licencia a servirse de un programa de ordenador, mientras que el concepto de «utilización del programa de ordenador [...] con arreglo a su finalidad propuesta» se refiere a la utilización conforme al derecho de uso conferido por el titular del derecho, de manera que, a su juicio, dicho concepto debe definirse, en su caso, sobre la base de las cláusulas pertinentes del contrato de licencia que definan la naturaleza y el alcance del derecho de uso.

89. Oracle añade que el agotamiento se aplica únicamente al derecho de distribución de la copia del programa de ordenador puesta en circulación y no puede afectar al derecho de uso, que incluye un derecho de reproducción en lo que atañe a los programas de ordenador cuyo uso implique la reproducción.

90. Según Oracle, que razona por analogía con el Derecho de marcas, el sentido y la finalidad del principio del agotamiento no son conferir a quienes no sean el titular del derecho el poder jurídico necesario para dividir y dismantelar el derecho de uso inicial, correspondiente a un número determinado de usuarios, en múltiples derechos de uso adicionales. Aduce que la práctica de la reventa de licencias «usadas» presenta además el inconveniente de que hace imposible la comercialización de licencias a un precio reducido que faciliten el uso de los programas a grupos de usuarios con pocas capacidades financieras, como son los institutos de formación.

91. Oracle sostiene igualmente que ni el titular del derecho ni el subadquirente pueden verificar que el primer adquirente haya borrado realmente su copia o que ya no la utilice.

92. El Gobierno francés, Irlanda, y el Gobierno italiano sostienen, en esencia, que sólo puede considerarse «adquirente legítimo», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 a quien dispone de un derecho de uso del programa de ordenador conferido por el titular del derecho. El Gobierno francés e Irlanda añaden que quien no haya adquirido la licencia del titular del derecho y, en consecuencia, no sea un adquirente legítimo, no puede invocar la regla del agotamiento.

93. El Gobierno español y la Comisión, al tiempo que consideran que quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador es un «adquirente legítimo» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, estiman que no procede responder a la tercera cuestión del órgano jurisdiccional remitente puesto que consideran que ha de darse una respuesta negativa a la segunda cuestión.

2. Mi apreciación

94. A mi juicio, la respuesta a esta cuestión se infiere de la distinción entre el derecho de distribución, que se agota, y el derecho de reproducción, que no se agota.

95. En el presente asunto consta que la licencia de uso otorgada por Oracle permite reproducir el programa de ordenador conectándose a la página web de Oracle. En mi opinión, de ello se deduce que la cesión del derecho de uso conferido por dicha licencia se inscribe en el derecho de reproducción, y no en el derecho de distribución.

96. Si bien la reventa de la copia descargada por el primer adquirente pertenece al derecho de distribución, la cesión de una licencia de uso como la otorgada por Oracle a sus clientes se refiere al ejercicio del derecho exclusivo de reproducción, puesto que permite fijar una nueva copia del programa mediante la descarga de Internet o mediante la reproducción a partir de una copia que se encuentre en posesión del usuario.

97. Pues bien, de la redacción meridiana del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 resulta que el principio del agotamiento se aplica exclusivamente a la distribución de una copia de un programa de ordenador y no puede afectar al derecho de reproducción, que no puede ser menoscabado sin alterar la propia esencia del Derecho de Autor.

98. Por otro lado, no considero que el artículo 5, apartado 1, de esta Directiva permita evitar este obstáculo. A mi juicio, el objeto de esta disposición se limita a permitir a quien ya dispone de una copia del programa de ordenador a reproducir dicha copia para utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta. Sin embargo, no puede autorizar a quien todavía no dispone de una copia del programa a reproducir dicho programa, no ya para utilizarlo con arreglo a su finalidad propuesta, sino simplemente para utilizarlo. Además, a mi entender, la referida disposición, que se aplica salvo que existan cláusulas contractuales específicas, sólo puede aplicarse a un adquirente contractualmente vinculado al titular del derecho.

99. En el estado actual de las normas, no me parece posible ampliar la regla del agotamiento, que está consustancialmente vinculada al derecho de distribución, al derecho de reproducción. Soy consciente de que circunscribir la regla únicamente a la copia que se materializa en un soporte de datos tras su descarga limitará particularmente en la práctica su alcance, pero aunque pueda basarse en la necesidad de conservar el efecto útil de la regla del agotamiento y de hacer que prevalezcan las libertades de circulación de mercancías y servicios, no me parece que pueda adoptarse la solución inversa, que ampliaría la regla del agotamiento más allá del alcance previsto por el legislador de la Unión,⁴⁵ sin poner en peligro el principio de seguridad jurídica, que impone la previsibilidad de la norma europea.

100. De las anteriores consideraciones concluyo que los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa del derecho de uso de la copia de un programa de ordenador, el segundo adquirente no puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de dicha copia para reproducir el programa creando una nueva copia, a pesar de que el primer adquirente haya borrado la suya o ya no la utilice.

45 — Por otro lado, procede señalar que, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de enero de 2012, relativa a un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea [COM(2011) 942 final], la Comisión indica que llevará a la práctica una acción con el fin de «velar por una aplicación rápida y ambiciosa de la estrategia europea de derechos de propiedad intelectual, en particular mediante [...] el reexamen de la [Directiva 2001/29]» (véase el número 2 de las principales acciones, p. 8).

V. Conclusión

101. Teniendo en cuenta las observaciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Bundesgerichtshof en los siguientes términos:

- «1) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular del derecho que autorizó la descarga de Internet de esa copia en un soporte de datos otorgó igualmente a título oneroso un derecho de uso de dicha copia sin límite temporal.

En efecto, constituye una venta en el sentido de este artículo toda puesta a disposición en la Unión de cualquier forma y por cualquier medio de una copia de un programa de ordenador para su uso durante un período ilimitado a cambio del pago de un precio a tanto alzado.

- 2) Los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa del derecho de uso de la copia de un programa de ordenador, el segundo adquirente no puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de dicha copia para reproducir el programa creando una nueva copia, a pesar de que el primer adquirente haya borrado la suya o ya no la utilice.»