

# EL RECONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL PARA DETERMINADOS ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

## THE CONSIDERATION OF DIGITAL DISTRIBUTION FOR CERTAIN ACTS OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC

ANTONIO FRANCISCO GALACHO ABOLAFIO\*

### RESUMEN

En el presente trabajo se analiza la vigente regulación e interpretación jurisprudencial de los derechos de distribución y comunicación pública reconocidos a los autores como derechos de explotación básicos. Se centra la atención en dilucidar si ante la evidente expansión y desarrollo del mercado digital de contenidos protegidos por los derechos de autor es aconsejable una modificación legal al objeto de reconocer la distribución digital como una nueva categoría en la que encuadrar determinados actos de explotación que, bajo la actual normativa, tanto nacional como europea, son considerados como actos de comunicación pública. Nueva categoría cuyo principal problema a resolver sería la determinación de los límites bajo los que debería operar un virtual principio de agotamiento digital y cuyas consecuencias habrán de ser valoradas adecuadamente a los efectos de mantener el difícil equilibrio entre los intereses de los autores y los de los usuarios interesados en los contenidos plasmados en las obras de aquellos.

**Palabras clave:** derechos de comunicación pública y distribución, distribución digital, agotamiento digital.

### ABSTRACT

This paper focuses on the current regulation and jurisprudential interpretation of the distribution and communication to the public rights recognized to authors as main exploitation rights. Special attention is paid to determine whether, in view of the evident expansion and development of the digital market of contents protected by copyright, a legal amendment is necessary to recognize digital distribution as a new category for certain acts of exploitation which, under current national and European legislation, are considered to be acts of communication to the public. A new category which main problem to face up would be the determination of the limits under which a virtual principle of digital exhaustion should operate and whose consequences

---

\* Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Málaga. Dirección de correo electrónico: *agalacho@uma.es*. Esta publicación es parte del proyecto «Consumidores y pequeños profesionales en la contratación en Mercados Digitales: prácticas anticompetitivas, desleales y explotación de dependencia económica (CoMeDi)». Ref. ProyExcel\_00665. Proyectos de Excelencia, Programa de Ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI V2020) (IPs: Olmedo Peralta / Benavides Velasco).

will have to be properly assessed in order to strike the right balance between the interests of the authors and those of the users interested in the contents embodied in their works.

**Keywords:** rights of communication to the public and distribution, digital distribution, digital exhaustion.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. PRIMERAS CONSIDERACIONES DE OBLIGADA ATENCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL.—1. Nueva forma de explotación: el formato digital y necesidad de nueva regulación.—1.1. Los ámbitos de obra como objeto protegible y obra como objeto de explotación.—1.2. El artículo 17 TRLPI y su importancia en relación con las formas de explotación.—2. Derechos de explotación o formas de explotación.—III. LA VINCULACIÓN DE LA INTANGIBILIDAD CON LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN.—1. Digitalización y su relación con los términos de tangibilidad y soporte material.—1.1. Tangibilidad en sede del artículo 10 TRLPI.—1.2. La tangibilidad en sede del artículo 19 TRLPI: expulsión de contenidos digitales del derecho de distribución.—2. El añadido de los términos «soporte tangible» con miras al ámbito digital: una visión desenfocada.—2.1. La Directiva 2001/29/CE y su referencia al soporte tangible.—2.1.1. Soporte tangible en el considerando, pero no en la regulación del derecho de distribución de la Directiva 2001/29.—2.1.2. El agotamiento en el considerando 29 y el artículo 4 de la Directiva.—2.2. Nuestra transposición de la Directiva ¿en los mismos términos?—IV. LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL COMO NUEVA CATEGORÍA.—1. Nueva categoría, pero, al fin y al cabo, distribución.—2. Exclusión del artículo 19 de actos que netamente son comunicación pública.—3. La dificultad de definir el uso.—3.1. Alguna referencia jurisprudencial (nacional) sobre el tipo de uso: *streaming vs.* descarga de archivo.—3.2. Medio de acceso y uso: conceptos diferentes.—3.3. Una regulación dudosa fruto de la incertidumbre.—V. LA REVENTA DIGITAL: CONSIDERACIONES Y VISOS DE FUTURO.—1. Programas de ordenador *vs.* resto de contenidos: caso *Usedsoft*.—2. El principio de «una copia un usuario»: otro caso de supuestos iguales con efectos diferentes con fundamento en la regulación actual.—3. *Non Fungible Tokens* (NFT): un nuevo punto de vista para incluir la venta digital en el derecho de distribución.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. INITIAL CONSIDERATIONS TO BE CONSIDERED IN THE DIGITAL ENVIRONMENT.—1. New form of exploitation: the digital contents and the need for a new regulation.—1.1. The scopes of work as a protectable object and work as an object of exploitation.—1.2. Article 17 TRLPI and its importance in relation to the forms of exploitation.—2. Exploitation rights or forms of exploitation.—III. THE CONNECTION OF THE IN/TANGIBILITY AND THE EXPLOITATION RIGHTS OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC AND DISTRIBUTION.—1. Digitalization and its relation with the terms of tangibility and material support.—1.1. Tangibility under article 10 TRLPI.—1.2. Tangibility under article 19 TRLPI: expulsion of digital contents from the right of distribution.—2. The addition of the term «tangible support» with a view to the digital field: an unfocused vision.—2.1. Directive 2001/29/EC and its reference to tangible support.—2.1.1. Tangible medium in the Recital, but not in the regulation of the distribution right in Directive 2001/29.—2.1.2. Exhaustion in Recital 29 and Article 4 of the Directive.—2.2. Our transposition of the Directive in the same terms?—IV. DIGITAL DISTRIBUTION AS A NEW CATEGORY.—1. New category, but, in the end, distribution.—2. Exclusion from Article 19 of acts that are clearly communication to the public.—3. The difficulty of defining use.—3.1. Some (national) jurisprudential reference on the type of use: *streaming vs.* file downloading.—3.2. Means of access and use: different concepts.—3.3. A questionable regulation resulting from uncertainty.—V. DIGITAL RESALE: CONSIDERATIONS AND FUTURE PROSPECTS.—1. Computer programs *vs.* other content: the *Usedsoft* case.—2. The principle of «one copy one user»: another case of equal cases with different effects based on current regulation.—3. *Non Fungible Tokens* (NFT): a new point of view to include digital sales in the distribution right.—VI. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUCCIÓN

La oferta de contenidos digitales protegidos por la propiedad intelectual se ha convertido en algo imprescindible a la hora de llevar a cabo la explotación de cualquier obra protegida por los derechos de autor. La intangibilidad de dichos contenidos portadores de las obras protegidas está suponiendo un verdadero desafío para la propiedad intelectual<sup>1</sup>. Esta nace y se desarrolla en un entorno de soporte tangible

<sup>1</sup> *Vid.* CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 153, quien ya señalaba en su momento que, sin duda, la mayor novedad aportada por la tecnología digital está en las nuevas formas de explotación de obras y prestaciones digi-

y medios analógicos, con indiscutible desarrollo gracias al avance de la imprenta y de los medios de grabación sonora; pero el futuro en el que esta normativa ha de desenvolverse para seguir cumpliendo su función es el de los soportes intangibles y el medio digital<sup>2</sup>. Este es precisamente el punto de partida del legislador europeo cuando promulga la Directiva de mercado único digital<sup>3</sup> en la que, si bien se abordan cuestiones sin duda importantes en torno al modo de explotación de obras protegidas a través del acceso a contenidos digitales, no se replantea la regulación de los derechos económicos de los autores de manera acorde con las nuevas formas de crear, explotar y distribuir las creaciones artísticas, científicas y literarias.

Estas nuevas formas, no de expresión, sino de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de cualquier contenido protegible por los derechos de autor, están poniendo a prueba el propio fundamento de cada uno de estos modos de explotación que vienen a coincidir con los propios derechos de explotación reconocidos por la norma de propiedad intelectual. Este trabajo centra la atención en los derechos de comunicación pública y de distribución, pues la confusión de los límites en que los mismos operan se ha puesto de manifiesto y agravado<sup>4</sup> conforme la oferta y demanda de contenidos digitales se ha ido incrementando de manera exponencial en los últimos años<sup>5</sup>. De este modo, tal como acabamos de expresar, el legislador europeo ha perdido la oportunidad de una modificación legal de dichos derechos para adaptarlos al nuevo entorno digital. Así, en la última reforma operada a través de la Directiva de mercado único digital, prevalece una vocación de estabilidad normativa —puesta de manifiesta en su cdo. 3— sobre la de modernización al compás de la evolución tecnológica<sup>6</sup>.

La jurisprudencia europea deviene fundamental para esclarecer el derrotero de la cuestión en un futuro próximo, pero, como podremos comprobar, no ofrece garantías

---

talizadas mediante transmisiones en línea interactivas o a la carta a través de autopistas de la información como Internet. Según el autor, la novedad estribaría en la supresión de los ejemplares como medio para hacer llegar una copia digital de la obra o prestación al público de forma individualizada, sustituidos por una transmisión en línea por medios telemáticos, y que sería el causante sin duda de las mayores divergencias conceptuales y normativas entre las tecnologías de la información y el Derecho convencional y la propiedad intelectual.

<sup>2</sup> Vid. VARET (2021), págs. 43-44, donde el autor señala que, si bien el delicado equilibrio entre los intereses de los creadores y el de los usuarios no debería ser puesto en tela de juicio cada vez que aparece una nueva opción técnica, ya que el sistema normativo de derechos de autor ha demostrado suficiente capacidad para absorber los desarrollos tecnológicos, la tecnología digital constituye una profunda revolución en nuestra sociedad, probablemente de mayor importancia que la que trajo consigo la imprenta y de la que probablemente no somos conscientes de su máximo alcance.

<sup>3</sup> Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DOUE de 17 de mayo de 2019).

<sup>4</sup> Vid. RICKETSON y GINSBURG (2022), pág. 686, quienes señalan que la distinción entre distribución de copias tangibles de una obra y la comunicación pública de archivos digitales de dicha obra podría ser menos clara de lo que pueda parecer en un principio, lo que sería de especial relevancia cuando se considera que la puesta a disposición de un archivo digital puede ser descargado a un objeto tangible.

<sup>5</sup> Vid. Informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2021). Usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España. Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, [https://doi.org/10.30923/094-21-023-9\\_2021](https://doi.org/10.30923/094-21-023-9_2021). En este puede observarse el claro crecimiento que se está produciendo en lo que al consumo de los diferentes tipos de contenidos digitales se refiere. Vid. por la elocuencia de los datos mostrados, las gráficas y datos recogidos en las páginas 4, 6, 7 y 8 del informe. Puede observarse como, si bien no se da la misma tendencia respecto del modo de consumo de todo tipo obras protegidas en su versión digital: musicales, audiovisuales, literarias, etc., la problemática que analizaremos no deja de ser común a todas estas obras al diferenciar entre soportes tangibles e intangibles como portadores de los contenidos protegidos por derechos de autor.

<sup>6</sup> Vid. HIDALGO CEREZO (2020), pág. 196, quien señala además que los organismos comunitarios se muestran especialmente reacios a recibir los progresos tecnológicos en materia de derechos de autor, de ahí esa llamada a la estabilidad, de la que es prueba viva el propio artículo 1.2 de la Directiva, que autolimita su alcance de forma extraordinariamente amplia.

sobre cuál será el futuro a medio y largo plazo de la normativa de propiedad intelectual, al hallarse esta necesitada no sólo de reformas disruptivas sino de generación de nuevas categorías que, surgidas del entorno digital, ofrezcan acomodo a las nuevas formas de explotación de las obras amparadas por la normativa de derechos de autor.

Las propuestas de modificación legal, tanto nacional como europea, que se proponen en este trabajo estarían justificadas, entre otros, por el siguiente razonamiento: el derecho de distribución que permite la aplicación del principio de agotamiento en favor del consumidor o usuario tiende a decrecer en su ejercicio dada su restricción al ámbito de los soportes meramente físicos cada vez menos demandados. En cambio, el auge de una nueva forma de explotación, la distribución digital, bajo las condiciones específicas que plantearíamos para que pueda ser considerada como tal, no debería incluirse sin más en otro derecho de explotación, el de comunicación pública, para el que no se contempla la aplicación del agotamiento. Y no debería ser así porque a una innovación tecnológica no debería seguir el desequilibrio de intereses en favor de una de las partes en detrimento de otra, sino la búsqueda de soluciones que volviera a reequilibrar dichos intereses en beneficio de todos los agentes implicados<sup>7</sup>.

## II. PRIMERAS CONSIDERACIONES DE OBLIGADA ATENCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL

Teniendo en cuenta el planteamiento que acaba de exponerse, queda claro que el núcleo del asunto que tratamos en este trabajo es la tangibilidad o intangibilidad del soporte o medio que hace posible la exteriorización de la obra protegida. El hecho de que esta se explote a través de soporte físico o no, determinará no sólo el tipo de derecho de explotación que se esté ejerciendo, sino —y esto es fundamental— el límite al que dicho derecho está sometido.

### 1. Nueva forma de explotación: el formato digital y necesidad de nueva regulación

Avanzamos ahora para determinar el sentido que nuestro Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI en adelante) ofrece a los derechos

---

<sup>7</sup> Vid. VARET (2021), pág. 43, quien señala que la cuestión del equilibrio correcto entre la adecuada protección de los creadores y el interés público, en otras palabras, de los usuarios, es un tema tan antiguo como la propia norma de derechos de autor en sí misma y permanece en el corazón del debate sobre cómo actuar ante la posibilidad de que los trabajos intelectuales sean accesibles a través de copias no materiales. Continúa el autor afirmando que dicho equilibrio, que subyace en la justificación de diferentes previsiones sobre derechos de autor —como la exclusión de la protección de la mera idea, los límites temporales de los derechos económicos, las excepciones o límites a estos derechos, así como el agotamiento del derecho de distribución— debería fluctuar a la luz de los tiempos cambiantes, desarrollos tecnológicos y los modos de explotación que estos permiten. Vid. igualmente MIČUNOVIĆ y BALKOVIĆ (2015), pág. 58, donde los autores señalan de forma muy sugerente lo siguiente: «*With each new emerging technology there comes a need to revise the copyright law - from Gutenberg's printing press followed by England's Statute of Anne more than two hundred years later, up to the introduction of file sharing technology, e-readers, tablets, smart phones and other portable digital and networked media followed by different legal initiatives and treaties such as Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), Stop Online Piracy Act (SOPA), Protect IP Act (PIPA) and others*». Vid., en el sentido de poner en tela de juicio otro derecho reconocido a los autores —el de compensación equitativa por copia privada—, una vez nos adentramos en el entorno digital, con el fin de encontrar el reequilibrio de intereses, DE BLAS JAVALOYAS (2022), pág. 31, quien señala la necesidad de cuestionarse si tiene sentido mantener este derecho en un mercado digital en línea, cuando las razones que lo justificaron han quedado difuminadas. El autor plantea la posibilidad de eliminación de dicho derecho de compensación equitativa por copia privada, a favor de un sistema de licencias de uso, para lograr una eficaz difusión de la cultura y evitar la proliferación de un mercado ilícito de copias piratas.

de explotación de comunicación pública y distribución al ponerlos en relación directa, no con la obra en sí o *corpus mysticum*, sino con el propio *corpus mechanicum*.

### 1.1. *Los ámbitos de obra como objeto protegible y obra como objeto de explotación*

Una vez que estamos ante una obra protegida como *corpus mysticum*, el hecho de acudir al concepto de *corpus mechanicum* tiene que ver con el reconocimiento de los derechos que permitirán al autor obtener una contraprestación a cambio de la explotación del resultado de su labor creativa. Así el artículo 10 TRLPI establece sin ambages que la obra es objeto de la propiedad intelectual una vez se expresa por cualquier medio o soporte, tangible o intangible y —más allá— conocido o que pueda inventarse en el futuro. Una vez la obra es protegible, aun sin existir un soporte o medio intangible, llega el momento de determinar la regulación referente a la explotación de dicha obra, para lo que, ahora sí, el legislador se preocupa de detallar lo referente al soporte tangible o intangible vinculándolo a uno u otro derecho de explotación reconocido.

Dicho esto, bien podemos llamar la atención sobre un hecho incontestable, pero sobre el que parece no repararse demasiado cuando se aborda la temática que centra nuestra atención en este trabajo. El TRLPI acomete la regulación de los derechos de explotación señalando en el artículo 17 TRPI que «corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación». Y sobre esto parece oportuno señalar al menos tres cosas: por un lado, la conexión entre derecho de explotación y forma de explotación (*vid. infra* en referencia a esto el epígrafe 2. Derechos de explotación o formas de explotación). Por otro, que nos podemos encontrar con diferentes derechos para explotar la obra más allá de los cuatro expresamente regulados. Finalmente, que cuando hablamos de derechos de explotación, el propio legislador dejaba abierta la posibilidad de reconocer nuevos derechos de explotación para tratar de abarcar nuevas formas de explotación<sup>8</sup> como es la que estamos tratando en este trabajo: la explotación de la obra plasmada en contenido digital.

### 1.2. *El artículo 17 TRLPI y su importancia en relación con las formas de explotación*

Como hemos adelantado en el apartado anterior, el artículo 17 TRLPI contiene una cláusula general que asegura que el autor tiene bajo su control cualquier forma de explotación que pueda producirse en torno a su obra. El hecho de que una determinada explotación de la obra a través de la digitalización de su contenido y puesta a disposición a través de internet pueda no quedar adecuadamente subsumida ni en el derecho de explotación de distribución ni en el de comunicación pública, no puede implicar en ningún caso que se limite el control

---

<sup>8</sup> *Vid.* RIVERO HERNÁNDEZ (2007A), pág. 270, para quien el artículo 17 es la culminación y la resultante de una evolución anterior, si bien más abierto a posibles formas futuras de explotación, quizá hoy apenas adivinables, pero posibles en una época de continuo avance tecnológico.

que la norma concede al autor para autorizar cualquier tipo de explotación de su creación. Así, es necesario considerar que el artículo 17 TRLPI expresa los derechos de explotación del autor sirviendo de eje sobre el que pivotan el resto de preceptos que han de ser interpretados y acotados siempre teniéndolo como referencia<sup>9</sup>. Además, y esto es de gran importancia como trataremos posteriormente, el planteamiento propuesto en torno a este artículo 17 TRLPI nos ofrecerá un marco en el que habrá de desenvolverse el alcance que haya de ofrecerse al principio de agotamiento del derecho de autor, esto es, la terminación del control económico del autor sobre su obra.

## 2. Derechos de explotación o formas de explotación

Es interesante, por la repercusión que tiene en cuanto a las nuevas formas de explotación que prevé el artículo 17 TRLPI, hacer al menos alguna referencia a la necesaria distinción entre derecho o forma de explotación. La importancia radica, según nuestra opinión, en que si cualquier forma de explotación queda bajo la facultad del autor, el siguiente paso del razonamiento pasa por determinar el marco o los límites configuradores de esta facultad, bien al margen de la regulación de alguno de los cuatro derechos mencionados por el artículo 17 TRLPI y regulados a continuación por la norma en su articulado posterior, bien dentro de alguno de ellos con las modificaciones legales oportunas.

Si al adquirir una obra en formato digital no tenemos la posibilidad de llevar a cabo una segunda transmisión de dicho soporte, no podemos considerar que se haya producido una transmisión plena de este. Y la razón de la imposibilidad de sucesivas transmisiones se debe al hecho de que, por la mera y accesoria circunstancia de que el *corpus mechanicum* sea digital y no un soporte tangible como hasta ahora había de entenderse este concepto, el derecho de explotación que se ejerció y que pretende ejercerse con las sucesivas transmisiones digitales es el de comunicación pública. Es así como este derecho queda regulado frente al derecho de distribución, donde por el hecho de existir un soporte tangible, existe la transmisión plena del *corpus mechanicum* que permite sus posteriores transmisiones. La diferencia entre uno y otro derecho, distribución y comunicación pública, no sólo radica en la tangibilidad o intangibilidad del soporte en que se ha plasmado la obra, sino —y esto es en realidad lo más importante— en el reconocimiento del derecho de agotamiento del derecho de distribución frente a la falta de dicho agotamiento para el caso del derecho de comunicación pública.

Así pues, consideramos que para una correcta adaptación de la propiedad intelectual al medio digital es imprescindible crear una nueva regulación por más que por sus características podamos o queramos encontrar algún tipo de relación con los derechos ya existentes de comunicación pública o de distribución. Y esta nueva propuesta ha de respetar, en cualquier caso, la máxima repetida y ratificada en todos y cada uno de los pronunciamientos judiciales: el respeto de

---

<sup>9</sup> *Vid.*, en este sentido, RIVERO HERNÁNDEZ (2007A), pág. 270, quien considera que este artículo concentra toda la formulación, reconocimiento y contenido general de los derechos de explotación que competen al autor, no tanto como relación o suma de derechos o formas individuales de explotación, sino como manifestaciones concretas de un derecho general y elástico de disfrute económico de su obra y de hacer suyos los rendimientos de esa clase.

la esfera de control del autor sobre la explotación de su obra sin más límites que los contemplados por la propia norma.

### III. LA VINCULACIÓN DE LA INTANGIBILIDAD CON LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN

El ejercicio de los derechos de autor reconocidos por nuestro TRLPI implica la autorización de su titular o del cesionario de los mismos. Aun así, existen excepciones que permiten prescindir de la autorización del titular o cesionario de los derechos de autor. Se trata por un lado de los límites regulados por el TRLPI en los artículos 31 y ss., y por otro, una excepción de suma importancia para el objeto de este trabajo: el agotamiento del derecho una vez ejercido este por primera vez. Esta figura, con mayor predicamento en la esfera del derecho industrial, adquiere una trascendencia incontestable en el ámbito de los derechos de autor cuando nos adentramos en el derecho de comunicación pública y su relación con el derecho de distribución<sup>10</sup>. Trascendencia que precisamente tiene que ver con la tangibilidad o intangibilidad del soporte mediante el que se exterioriza la obra protegida y que desembocará en la aplicación o no del mencionado principio de agotamiento.

En este sentido, una vez que se ha transmitido un contenido protegido por derechos de autor plasmado en un soporte tangible, se ha ejercido el derecho de distribución y no será posible la oposición a posteriores transmisiones de dicho soporte porque ha operado el agotamiento de este derecho y se abre la posibilidad de sucesivas transmisiones lícitas que no conculcan derecho alguno del titular del derecho económico en cuestión<sup>11</sup>. En cambio, una vez transmitida una obra digitalizada, se estará ejerciendo el derecho de comunicación pública del autor de la misma (o del cesionario), pero no será posible una nueva transmisión de dicho contenido sin antes hacerse con una nueva autorización, ya que, en este caso, no opera el principio de agotamiento del derecho, pues no se recoge este extremo por la LPI respecto del derecho de comunicación pública como sí ocurre para el de distribución.

Las repercusiones para el mercado digital de contenidos protegidos son evidentes<sup>12</sup> y no deja de ser objeto de estudio la posibilidad de la aplicación de los mismos criterios aplicados a los *softwares* en su momento, tras el asunto *Usedsoft*<sup>13</sup>, al resto de contenidos protegidos por la propiedad inte-

---

<sup>10</sup> Vid. RUBI-PUIG (2013), págs. 162 y ss., quien señala los tres objetivos pretendidos tradicionalmente con fundamento en la doctrina del agotamiento: la remuneración o recompensa del titular del derecho, la protección del mercado y el derecho de propiedad.

<sup>11</sup> El agotamiento recogido en sede del derecho de distribución se refiere exclusivamente a la posibilidad de transmisión del soporte en el que ha quedado plasmada la obra, pero en ningún caso a la obra en sí. Vid. RIVERO HERNÁNDEZ (2007B), pág. 322, quien señala que el agotamiento del derecho de distribución afecta, en principio, sólo a los actos de enajenación del original o de las copias de la obra protegida, es decir, de objetos corporales, que es a lo que se refiere la facultad de distribución *ex* artículo 19.1 LPI.

<sup>12</sup> Vid. CARBAJO CÁSCÓN (2002), pág. 146, quien afirma que la tecnología digital y las telecomunicaciones interactivas han traído consigo no sólo nuevas formas de reproducción sino también de explotación de obras y prestaciones protegidas, lo que estaría ocasionando no pocas discusiones en torno a la determinación de su naturaleza jurídica y de su inclusión dentro del derecho exclusivo de distribución o del derecho exclusivo de comunicación pública, con las importantes consecuencias que ello puede ocasionar en torno al problema del agotamiento del derecho.

<sup>13</sup> Vid. *infra*, el epígrafe «V. La reventa digital: consideraciones y visos de futuro», donde prestamos atención a este pronunciamiento judicial y sus repercusiones.

lectual. Pero será precisamente el concepto de agotamiento del derecho el que está en el fundamento de las sentencias del TJUE para explicar cómo dicho principio juega un papel fundamental a la hora de discernir adecuadamente entre los derechos de explotación de distribución y comunicación pública. Y nuestra propuesta es la de abrir una nueva vía por la que puedan transitar la transmisión de contenidos digitales al margen de estos derechos y modulando el principio del agotamiento para adaptarlo a esta nueva forma de explotación.

## **1. Digitalización y su relación con los términos de tangibilidad y soporte material**

De lo que hasta ahora se ha mencionado bien puede inferirse el problema al que nos enfrentamos. Cuando la norma se refiere al derecho de distribución en el apartado 1 del artículo 19 para posteriormente afirmar el agotamiento de este derecho en su apartado 2 en referencia exclusivamente a la modalidad de transmisión de la propiedad, hace en todo momento mención a los términos de soporte tangible. Y en nuestra opinión, la problemática que se plantea en torno a la digitalización de contenidos y su circulación a través de internet trae causa de una equivalencia que ha sido mantenida sin problemas hasta este momento, pero que ya no debería prolongarse en el tiempo so pena de seguir encorsetando a la propiedad intelectual en parámetros decimonónicos.

En efecto la equivalencia entre soporte tangible y soporte material a través del que la obra pueda hacerse valer como medio para exteriorizarse requiere, a la vista de la actual e imparable tendencia digital, de una improrrogable revisión y reinterpretación consistente, básicamente, en dejar de considerar que por el hecho de estar ante un contenido plasmado digitalmente no existe soporte tangible. La errónea interpretación, o más bien, la interpretación adecuada a una realidad netamente analógica en la que la propiedad intelectual nació y se ha desarrollado durante más de dos siglos, no es adecuada a la realidad digital actual en la que necesariamente la protección que otorga la normativa de derechos de autor debe seguir en plena vigencia según nuestra opinión.

### *1.1. Tangibilidad en sede del artículo 10 TRLPI*

Un primer fundamento para dejar de seguir equiparando los términos de soporte material o físico y soporte tangible lo hallamos en el artículo 10 TRLPI. Si bien parece más adecuado pensar que la intangibilidad mencionada por este artículo se refiere al modo en que la obra se expresa o exterioriza, de manera que la doctrina se remite a ejemplos como conferencias o improvisaciones musicales<sup>14</sup>, no hay por qué descartar que también el término de intangibilidad se refiera al propio soporte<sup>15</sup>, de modo que ya estaríamos en disposición de escindir los conceptos de soporte tangible y soporte físico. En efecto, el soporte no tiene por qué ser estrictamente físico o bien este término ha de ser utilizado en un senti-

<sup>14</sup> Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2017), pág. 169.

<sup>15</sup> Vid. en este sentido PEINADO GRACIA (2017), pág. 183, quien señala que la creación necesita ser exteriorizada, manifestándose por cualquier medio o plasmándose en cualquier *soporte, tangible* o intangible (resaltado propio).

do más amplio del que hasta lo hacíamos<sup>16</sup>. Así, por más que una obra se haya plasmado digitalmente, nadie afirmaría a día de hoy que esto no es un soporte posible para una obra protegida. Lo es y de entre los posibles soportes hay algunos que son puramente físicos, como puede ser un CD o un *pen drive*; pero en otros casos, la obra queda compilada en un archivo digital que, posteriormente, a través del hardware y software correspondientes, permitirán la exteriorización que haga la obra perceptible tal como el autor la concibió.

## 1.2. *La tangibilidad en sede del artículo 19 TRLPI: expulsión de contenidos digitales del derecho de distribución*

El soporte digital como verdadero soporte o soporte tangible, lejos de ser una aportación novedosa por nuestra parte, ya ha sido planteado y rechazado en dichos términos por la doctrina<sup>17</sup>, pero según nuestra opinión, es necesario volver sobre esta posibilidad para no cerrar la vía de transmisiones digitales fuera del derecho de comunicación pública.

Desde el momento en que quien está realizando el acto de explotación es el proveedor del contenido digital y que necesariamente ha de ser el cesionario del derecho de distribución<sup>18</sup> de la obra, no debería ser problema alguno que el usuario obtuviera una réplica del soporte digital puesto a disposición, porque quien realiza el acto de explotación no es el usuario sino el proveedor del soporte digital. Y si estamos ante un cesionario autorizado para ejercer el derecho de distribución, no es relevante que lo que finalmente tenga el usuario en su ordenador sea una copia o réplica puesto que precisamente lo que permite el derecho de distribución, tal como expresamente señala el artículo 19 TRLPI, es la posibilidad de poner a disposición del público el original o copias del mismo. Así, tan copia será la que se pone a disposición como la que finalmente se almacenará en el hardware del usuario.

Por otro lado, a la hora de contabilizar el número de ejemplares comercializados y calcular la remuneración del autor, el ejemplar que se tendrá en cuenta es el que está en posesión del usuario. Esto es, si aplicáramos el razonamiento objetado, cada vez que se transmite una copia digital, habría que computar doble: la puesta a disposición por el proveedor y la que finalmente obtiene el usuario. Y esto, a todas luces no es así. No lo es porque desde que nos adentramos en el ámbito digital, para bien o para mal, la facilidad de obtención de copias o réplicas de un original juega como un arma de doble filo que no debería utilizarse solamente en contra de una de las partes en juego.

En efecto, el proveedor de una copia digital puede comercializar un número ilimitado de ejemplares sin coste de reproducción ni de intermediación<sup>19</sup> y

---

<sup>16</sup> Vid. RODRÍGUEZ TAPIA (2007), pág. 101, quien señala que ha de repararse en que la norma no exige necesariamente un *soporte físico* [resaltado propio para destacar que *a sensu contrario* cabe un soporte intangible o inmaterial], aunque será el medio más seguro para obtener protección. Sin embargo, continúa el autor, cabe que se trate de un medio perceptible, como la energía sonora: las obras musicales, las alocuciones, discursos, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y otras de la misma naturaleza (orales) son protegibles, aunque no consten por escrito en un soporte material tangible.

<sup>17</sup> SÁNCHEZ ARISTI (2017), pág. 356.

<sup>18</sup> Según nuestra opinión, porque según la doctrina imperante y la jurisprudencia, en el actual estado de las cosas, quien pretenda llevar a cabo ese tipo de acto de explotación habría de ser cesionario del derecho de comunicación pública.

<sup>19</sup> Vid. CARBAJO CASCÓN (2002), págs. 153-154, quien señala que en el terreno de la edición nos encontramos con una nueva actividad editorial de obras y prestaciones en formato electrónico y su explotación mediante

no está poniendo a disposición un soporte diferente cada vez que realiza una transmisión de una copia del contenido. Es la copia que obtiene el usuario el soporte que justifica que siga engrosándose el número de ventas que permitirá la adecuada remuneración del autor. Y esa copia, que estará en posesión del usuario, lo está porque es la copia que justifica la legítima transmisión por parte del proveedor del contenido por estar bajo el paraguas del derecho que, a cambio de la correspondiente remuneración, se ha hecho ceder y que no es más que el derecho de distribución que contempla la puesta a disposición de dichas copias<sup>20</sup>.

Así pues, una primera conclusión es posible: un archivo digital es un soporte que, sin ser físico en sentido estricto, es tangible en tanto que tiene «presencia digital», esto es, ocupa un espacio de almacenamiento y puede ser descifrado gracias al *software* adecuado. Y como podrá el lector intuir, las implicaciones de este punto de vista son trascendentales si tomamos como marco regulatorio el derecho de distribución tal como lo establece el artículo 19 TRLPI. En este artículo, como hemos tenido ocasión de analizar previamente, se hace referencia al soporte tangible de la obra, pero en ningún caso a su aspecto puramente físico o material de este, por lo que abriendo la puerta a una equiparación del ejemplar digital de una obra a un soporte tangible, se abriría la vía para aplicar el principio de agotamiento a las transmisiones de contenido digital. Y el alcance de esto es tal que a día de hoy parece inaceptable, habida cuenta de los pronunciamientos del TJUE en relación con el derecho de comunicación pública y su deslinde frente al de distribución, así como —en relación y en coherencia con lo anterior— con el principio de agotamiento.

## 2. El añadido de los términos «soporte tangible» con miras al ámbito digital: una visión desenfocada

Teniendo en cuenta la importancia y consecuencias del soporte físico o material del *corpus mysticum* para la ubicación del modo o forma de explotación de la obra dentro de uno de los derechos de explotación regulados por nuestra normativa, no está de más analizar el origen de la cuestión que, de hecho, se encuentra en la previsión de la circulación los contenidos digitales por las «autopistas de la información» de internet.

### 2.1. *La Directiva 2001/29/CE y su referencia al soporte tangible*

La primera referencia de la Directiva 2001/29<sup>21</sup> en torno al soporte tangible la podemos encontrar en su considerando 28 donde se vincula de manera irre-

---

una forma incorporal de difusión al público que sustituye a la distribución de ejemplares tradicional, evitando así importantes gastos de intermediarios, pues el mismo editor comercializa una publicación electrónica directamente entre los miembros singulares del público.

<sup>20</sup> No puede esconderse que la adecuada remuneración de los autores y la protección de sus derechos que la permiten, están en la base de cualquier discusión en torno al equilibrio entre los intereses de los creadores y los usuarios. En este sentido, *vid.* VARET (2021), pág. 49, quien considera que es necesario un adecuado estudio socioeconómico sobre las repercusiones de un posible mercado digital de segunda mano que no se limite sólo a la cuestión de la descarga de copias de obras digitales sino que abarque los diversos modos de explotación de estos trabajos en la era digital, para tener, dentro de lo posible, una visión general de su función económica y así contribuir a determinar cómo asegurar el equilibrio entre una apropiada remuneración para los titulares de derechos de autor, las expectativas de los usuarios, la posibilidad de compartir y acceder la cultura, y las diversas formas de creatividad.

<sup>21</sup> Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, 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 (DOUE L 2001-81549).

versible dicha tangibilidad con el derecho de explotación de distribución y de paso se reconoce explícitamente el principio de agotamiento. La vinculación es del todo evidente cuando el legislador europeo utiliza los términos «control de la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible». En cuanto al principio de agotamiento, no sólo se reconoce, sino que además queda unido al destino de un concreto negocio jurídico del que no puede dudarse sobre su alcance en cuanto a la transmisión de la propiedad, esto es, la compraventa. Cada uno de estos aspectos tiene unas consecuencias dignas de ser reseñadas pues, en sus actuales términos, terminarán por cerrar la única vía posible para admitir la transmisión plena de un contenido digital que permita sus subsiguientes transmisiones al margen del consentimiento del titular de los derechos de autor sobre la obra protegida.

### 2.1.1. Soporte tangible en el considerando, pero no en la regulación del derecho de distribución de la Directiva 2001/29

En cuanto los términos «soporte tangible» que podemos hallar en el considerando 28, hay que llamar la atención sobre el hecho de que posteriormente, en el texto del artículo 4 de la Directiva, encargado de regular el derecho de distribución, no encontramos mención alguna a dicha tangibilidad. Sólo señala el literal de la norma la obligatoriedad de los Estados miembros de establecer a favor de los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público. Sin embargo, el legislador sí aclara que el ejercicio de este derecho se produce en tanto que exista cualquier modo de cesión de la propiedad del objeto en el que la obra queda recogida, de entre los que se presupone como modo indiscutible la compraventa.

Así, el derecho de distribución, según esta regulación, parece gravitar sobre la cesión de la propiedad de aquello —el objeto como *corpus mechanicum*— que recoge el contenido protegido por los derechos de autor, pero en ningún caso en la tangibilidad o intangibilidad de dicho *corpus mechanicum*. En tanto que hemos defendido la necesidad de abstraernos del aspecto meramente material del concepto de *corpus mechanicum* para poder seguir entendiendo la esencia de la propiedad intelectual, esto es, la existencia de la obra como tal y el medio o soporte a través del que este se manifiesta, podemos concluir que, al amparo la Directiva 2001/29, bien podría incluirse por parte de los Estados miembros la transmisión de un contenido digital dentro del derecho de distribución, dentro de una nueva categoría que acoja la transmisión de un nuevo (a día de hoy ya vetusto) soporte —digital— de la obra protegida. Dentro del derecho de distribución estaríamos ante uno de los casos que el propio artículo permite cuando señala «toda forma de distribución al público». Como nueva categoría, el objetivo sería, en nuestra opinión, la reformulación del principio de agotamiento cuando el derecho (de distribución) se ejerciera a través de la transmisión de un soporte digital, en tanto que la propiedad de este se ha cedido.

Una razón a favor de este nuevo planteamiento puede ser, por más que se haya tratado de obviar este punto de vista, que una vez los ingresos que traen causa del derecho de distribución decaigan drásticamente debido al auge y proporcional incremento del consumo digital de contenidos protegidos, estos pueden seguir obteniéndose del propio derecho de distribución adaptado al ámbito

digital sin necesidad de que el usuario se vea abocado a la pérdida del beneficio que le supone la aplicación del principio de agotamiento. Lo que justifica esta conclusión es el intento de buscar soluciones que permitan un justo equilibrio entre los intereses de los autores y los usuarios dispuestos a disfrutar de la producción artística, literaria o científica de aquellos.

### 2.1.2. El agotamiento en el considerando 29 y el artículo 4 de la Directiva

Al igual que ocurre con referencia al concepto de soporte tangible y la divergencia constatable entre el considerando de la norma y la regulación en el articulado, el considerando 29 de la Directiva y el apartado 2 del artículo 4 de esta parecen ser una mera declaración de intenciones no materializada en la norma que ha de servir de mínimos a los Estados miembros para acometer su propia regulación del derecho de distribución en lo que atañe al principio de agotamiento. De esta manera puede comprobarse como, si bien en el considerando 29 de la directiva se lleva a cabo un esfuerzo interpretativo en torno a la distinción entre servicio/servicio en línea y una mercancía física, la consecuencia de esta diferenciación es la obtención de una conclusión contradictoria y confusa. Así, se viene a establecer que el préstamo y el alquiler son servicios por lo que, bien se preste este a través de soportes físicos, o bien a través de servicio en línea, estaremos en el ámbito del derecho de distribución. Ahora bien, aun estando en el ámbito de este derecho, no habrá agotamiento por el hecho de que el servicio se preste a través de ejemplares físicos por el mero hecho de que lo que se está llevando a cabo es un servicio. De este modo, lo que justifica el principio de agotamiento en sede del derecho de distribución, según se presupone por parte de la doctrina<sup>22</sup>, es el hecho de hallarnos ante un original o copia plasmado en un soporte físico. En cambio, lo que justificaría que no se produzca el agotamiento a pesar de estar ante un soporte físico y hallarnos dentro del derecho de distribución, es que el alquiler o préstamo son servicios.

En nuestra opinión la confusión proviene de una desacertada comparación entre conceptos diferentes, esto es, lo que el servicio sea no puede definirse en relación con el hecho de prestarse a través de ejemplares físicos o servicios en línea, cuando precisamente el principio del agotamiento parece estar inextricablemente único al ejemplar físico. Lo que realmente distingue y puede considerarse genuino del derecho de distribución es, según hemos tenido ocasión de subrayar en torno al primer apartado del artículo 4, la cesión de la propiedad de aquello que contiene la obra protegida, aunque es cierto que este primer apartado abre la posibilidad a la distribución al público a través de cualquier otro medio diferente al de la venta. Y estos otros medios han sido considerados por nuestra normativa

---

<sup>22</sup> *Vid.*, en este sentido, ERDOZAIN LÓPEZ (2018), pág. 93, quien señala que lo decisivo para catalogar un acto de explotación como comunicación pública es el hecho de que se haga accesible a una pluralidad de personas, pero no a través de ejemplares físicos. En efecto, según el autor, a diferencia del derecho de distribución, en el que la explotación de la obra tiene lugar por incorporación a un soporte tangible que posteriormente es objeto de comercialización, el acto de comunicación pública se caracteriza porque la explotación no requiere dicha incorporación, sino que, antes al contrario, la explotación se confunde con la accesibilidad o disfrute de la obra por parte del público, siendo dicha explotación intangible por naturaleza. Así, lo decisivo para catalogar a un acto de comunicación pública es el hecho de que se haga accesible a una pluralidad de personas, pero no a través de ejemplares o copias físicas.

nacional como cesiones de uso que han quedado concretadas en los servicios de alquiler o el préstamo.

De esta forma, el rasgo característico del derecho de distribución es la cesión, bien de la propiedad, bien del uso, más allá de que estemos ante ejemplares físicos o cesión a través de servicios en línea —medios digitales, en definitiva—.

Llegados a este punto y antes de pasar a analizar cómo esto ha sido regulado y concretado en nuestro TRLPI, habría que preguntarse por qué al estar ante contenidos digitales la consecuencia es que cualquier transmisión de estos haya de subsumirse en el derecho de comunicación pública. El parámetro para llegar a esta clasificación debería ser el acaecimiento de la cesión de propiedad o de uso del contenido digitalizado y no que esta se produzca a través de medio digital o físico. Una vez que realizamos esta calificación, que en nuestra opinión nos lleva indefectiblemente al derecho de distribución, es el momento de determinar el alcance que se ofrece al principio de agotamiento. Así, el hecho de que para el caso del derecho de comunicación pública no se contemple la aplicación de este principio no es razón para que actos perfectamente subsumibles en el derecho de distribución como pueda ser la transmisión de la propiedad sobre un archivo digital que contenga una obra protegida, hayan de ser desplazados artificialmente para hacerlos caer bajo la esfera del derecho de comunicación pública y justificar que la autorización para un nuevo acto de transmisión del archivo digital siga quedando bajo el control del titular de los derechos de autor o su cesionario.

## 2.2. *Nuestra transposición de la Directiva ¿en los mismos términos?*

En nuestra norma se va más allá de los términos «original o copias» en los que se expresa el artículo 4 de la Directiva, para vincular el destino del contenido digital al derecho de explotación de comunicación pública. Así, nuestro legislador, al transponer el texto europeo a nuestro ordenamiento jurídico no dudó en vincular indefectiblemente el derecho de distribución y el principio de agotamiento a la existencia de un soporte tangible y físico que recogiera la obra protegida. Se hace además de manera abiertamente destinada a evitar que los servicios en red puedan ser considerados subsumibles en el derecho de distribución. Es así como queda recogido en primer lugar en el preámbulo de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. De este modo es irrefutable que un contenido digital, bajo del punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, no puede ser objeto de explotación a través del derecho de distribución. La propuesta que se realiza en este trabajo no pretende ser el resultado de una interpretación que supere los límites de la flexibilidad hermenéutica para subvertir el significado de la norma, sino una propuesta de modificación de la norma existente o bien de ampliación de esta creando una nueva categoría a caballo entre el derecho de distribución y el de comunicación pública, a la vista del desarrollo digital al que hemos asistido en las dos últimas décadas. No es posible llegar por tanto a esta propuesta ni a través del literal de la norma o la interpretación de la misma, ni de la casuística resuelta por los tribunales tanto patrios como europeos en torno a la cuestión, por más que a continuación se vayan a poner de manifiesto contradicciones, tanto en las normas (como ya hemos hecho anteriormente en alguna ocasión)

como en algunos pronunciamientos judiciales, que sugieren la necesidad de un nuevo planteamiento de la cuestión. La propuesta *de lege ferenda*, dirigida como es natural a los legisladores tanto europeo como español, se basa en ofrecer soluciones teniendo en cuenta que la norma que se aplica y bajo la que se interpreta y se ofrecen soluciones jurídicas a los conflictos actuales, es una norma que no podía prever el abrumador efecto de la digitalización. Se pretendía con ella proteger los derechos de los autores bajo unas condiciones eminentemente analógicas y sólo embrionariamente digitales. Las tornas han cambiado y nos encontramos en el punto diametralmente opuesto: un mundo eminentemente digital que requiere, para encontrar un adecuado equilibrio entre autores y usuarios de sus obras, de una normativa acorde con los efectos que esta digitalización está provocando en la sociedad y economía actuales.

#### IV. LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL COMO NUEVA CATEGORÍA

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento partiremos de dos premisas para conformar esta nueva categoría<sup>23</sup>, que no dejan de ser legatarias de la regulación actual, pero con un enfoque diferente que viene determinado, a nuestro modo de ver, por las inconsistencias de las sentencias que han resuelto los últimos casos de especial interés en relación con la explotación de contenidos digitales en internet. Por un lado, consideramos que, por el hecho de estar ante un contenido digital, no debería descartarse el ejercicio del derecho de explotación de distribución. Por otro lado, consideraremos la opción de diferenciar dos modalidades diferentes de distribución digital, ambas relacionadas con el tipo de cesión que se realice sobre el contenido digital al que tendrá acceso el usuario.

##### 1. Nueva categoría, pero, al fin y al cabo, distribución

Para proponer una nueva categoría, podría pensar el lector que se debería haber optado por algo ajeno a toda denominación o regulación preexistente. Sin embargo, consideramos que desde cualquier punto de vista que lo examinemos, el resultado es, a nuestro entender, que se ha ejercido el derecho de distribución cuando se pone a disposición del público un contenido digital que permita su uso, bien por un tiempo determinado, bien ilimitadamente. De hecho, de no haber sido introducida la mención al soporte tangible en sede del derecho de distribución, difícilmente podría refutarse que por las características del modo en que se pone a disposición un contenido digital, ya sea para ser usado, ya sea en calidad transmisión del mismo de modo que permita su uso o cualquier subsiguiente transmisión, estos actos encajan dentro de este derecho de explotación y no del de comunicación pública.

En la delgada línea que separa o diferencia los derechos de distribución y comunicación pública cuando nos adentramos en el ámbito digital y ante la dificultad de encontrar la frontera entre uno u otro, la doctrina simplemente termina

---

<sup>23</sup> En realidad, no se trata de una categoría que estemos creando *ex novo*, pues ya, la SAP de Madrid de 5 de julio de 2013 (ECLI:ES:APM:2013:13074), que analizaremos *infra*, señalaba lo siguiente en el Fundamento 4.º: se contempla, por tanto, como acto de explotación la oferta o puesta a disposición de las obras o prestaciones accesibles por el público de forma interactiva. Se trata de una modalidad de explotación propia del entorno digital. Lo que en otros países se considera «distribución por medio de transmisión», «distribución electrónica» o «distribución digital» en la UE se tipifica expresamente al margen del derecho de distribución.

por aludir al soporte tangible como término que permite pasar de un derecho a otro, sin más explicación convincente que el literal de la norma. Cualquier intento de justificar que, por el mero hecho de estar ante un contenido digital puesto a disposición del público, estamos en sede de comunicación pública, resulta poco convincente y artificioso en los casos en que el público tenga capacidad de uso limitado o ilimitado de dicho contenido más allá del simple disfrute de la obra.

Téngase en cuenta que en la regulación del derecho de comunicación pública no se hace mención alguna a la cesión de uso o de propiedad de un contenido, mientras que, como hemos defendido anteriormente, la esencia del derecho de distribución, haciendo abstracción de lo previsto en torno al soporte tangible, es precisamente y según la propia regulación del artículo 19 TRLPI, la puesta a disposición al público —hasta aquí bien podríamos hallarnos en el ámbito del derecho de comunicación— a través de modos que implican transmisión de la propiedad o cesión de uso, esto es, en términos del propio artículo 19 TRLPI: venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma (¿digital si consideramos que un archivo es un tipo *sui generis* de soporte tangible tal como defendíamos anteriormente?). Es decir, que mientras que el derecho de comunicación pública permite la puesta a disposición de la obra a un público que así puede disfrutar la obra, el derecho de distribución iría un paso más allá para ponerla a disposición de manera que a través de ello el usuario puede hacer un uso de la misma por tiempo limitado o incluso ilimitado. Al menos, este uso ilimitado es el que espera el usuario que adquiere, por ejemplificar, un libro en su versión electrónica o una película en línea, aunque esto, como sabemos a día de hoy, es más que discutible<sup>24</sup>. En efecto, si una vez que se adquiere una obra en su versión digital, las facultades que se otorgan al adquirente son exclusivamente las de uso, estamos sustituyendo un derecho básico, fundamental e históricamente reconocido, por un derecho de uso bajo la figura de la licencia de uso<sup>25</sup>. Y esto no es probablemente lo más deseable. No lo fue en el ámbito analógico, de ahí la aplicación del principio de agotamiento, y no debería serlo en el entorno digital.

## 2. Exclusión del artículo 19 de actos que netamente son comunicación pública

El criterio que acabamos de utilizar para distinguir la comunicación pública de la distribución es precisamente el que utiliza el artículo 19, no sólo para determinar que estamos ante este derecho de explotación, sino en sentido contrario, para descartar de su ámbito de aplicación determinados actos mediante los cuales el usuario puede disfrutar de la obra, pero sin atisbo alguno de

---

<sup>24</sup> Vid., en este sentido, DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2020), pág. 75, analizando las condiciones de la compraventa de una película través de una afamada plataforma, señala las condiciones draconianas a las que la operación está sometida en tanto que el usuario paga un precio por una operación denominada compra bajo la que se esconde en realidad una especie de alquiler puesto que la plataforma se reserva el derecho a la extinción del contrato dependiendo de la renovación o no del contrato de licencia suscrito por el vendedor (a quien nosotros pagamos por la película en contenido digital) con un tercero (el distribuidor de la película).

<sup>25</sup> Vid. MEZEI (2021) (versión digital), quien señala lo siguiente: «*Denying the existence of a digital first sale doctrine might be dogmatically easy. The dominance of streaming services over the market of tangible copies also tends to speak against such a doctrine. Indeed, any argument in favor of the digital avatar of the exhaustion doctrine requires verbal gymnastics. The spread of streaming services and the denial of a digital first sale doctrine nevertheless tend to replace one of the most historic and fundamental right of humans, namely, ownership interests with licenses. Such changes are socially undesirable*».

capacidad de uso de la misma. En efecto, lejos de los casos de venta, alquiler o préstamo mencionados en el apartado 1 del artículo 19 como ejemplos de actos de distribución, el segundo párrafo del apartado 3 de este mismo artículo señala que quedan excluidas del concepto de alquiler (así como del préstamo según el párrafo tercero del apartado cuarto de este mismo artículo) y por tanto no pueden ser considerados actos de distribución, la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales y la que se realice para consulta *in situ*. Si tratamos de encontrar un denominador común a cada uno de estos actos excluidos del derecho de distribución, podemos concluir que el acceso a la obra permite su disfrute por parte de quienes no llegan a estar en posesión de una ejemplar. Pero, frente a la afirmación generalizada de que esta posesión se refiere a un ejemplar físico, consideramos que esta posesión, como concepto, ha de ser entendida en sentido amplio. De este modo estimamos que es posible una posesión sobre un contenido digital como ya apuntábamos en su momento. Bajo esta premisa, el acceso que el público pueda tener a la obra en cada uno de los tres casos excluidos del derecho de distribución según el propio artículo 19 TRLPI es un acceso restringido<sup>26</sup>, que permite sólo el disfrute de la obra, pero no su uso.

### 3. La dificultad de definir el uso

De lo expuesto hasta el momento se infiere la necesidad de delimitar el concepto de uso ya que será el que, en los casos en que no se produce una cesión de la propiedad, nos permitirá distinguir si estamos dentro del ámbito del derecho de distribución. Dos aclaraciones son necesarias en torno a esta afirmación. Por un lado, nos estamos situando en el plano de los contenidos digitales, lo que directamente, según la actual normativa e interpretación jurisprudencial, excluiría al derecho de distribución de la ecuación. Sin embargo, estamos tratando de delimitar una nueva categoría, cuya finalidad es precisamente la de incluir la posibilidad de considerar la distribución en caso de cesiones de uso o propiedad de contenidos digitales. Situándonos en estas nuevas coordenadas, a nuestro entender, lo que traería consigo mayores dificultades sería determinar qué tipo de uso del contenido digital permitiría subsumir a este acto dentro del derecho de distribución aun digital. El caso en el que se produce un negocio jurídico calificable como compraventa, donde se ofrece el uso ilimitado del contenido adquirido, no ofrecería conflicto para ser considerado como acto de distribución digital. Así pues, los casos dudosos son aquellos en los que podemos apreciar una cesión temporal de uso, pero los límites al que este uso pudiera estar sometido podrían hacernos dudar sobre la oportunidad de inclusión en esta nueva categoría.

En efecto, si ponemos por ejemplo la puesta a disposición de la obra para su consulta *in situ*, excluida del derecho de distribución por el artículo 19, apartado 3, párrafo 2.º, podemos poner en tela de juicio que se trate, por exclusión, de un caso de comunicación pública. De este modo, obsérvese que la característica esencial del derecho de comunicación pública, tal como está regulado en el artículo 20 TRLPI, es la falta de distribución previa de ejemplares de la obra al

---

<sup>26</sup> Vid. SÁNCHEZ ARISTI (2017), pág. 360, quien señala que en los tres casos mencionados el acceso a la obra por parte del público resulta incompleto, mediato o restringido.

público que podrá acceder a la misma. Y esto, para el caso de la puesta a disposición para su consulta *in situ*, sí que ocurre, pues quien accede a la obra tendrá un ejemplar en sus manos. Si aun así el legislador considera que no se trata de un caso de distribución, pero no se cumple uno de los requisitos básicos para ser estimado como derecho de comunicación pública, su ubicación en uno u otro derecho de explotación supone simplemente una cuestión de política legislativa más allá de lo estrictamente jurídico.

Dicho esto, y retomando la cuestión del uso, desde que pueda considerarse que el acceso por parte del público a una obra permita no sólo el mero disfrute de esta sino algunas facultades añadidas que impliquen algún tipo de uso gracias a la posesión de una copia de la obra, habría que incluir el acto dentro de la distribución digital<sup>27</sup>. Cuestión nuclear es, por tanto, pergeñar al menos las facultades que permitirían considerar que el usuario puede no sólo disfrutar la obra sino usarla de algún modo, esto es, considerar que se ha producido la cesión del uso por mínimo que este fuera.

### 3.1. *Alguna referencia jurisprudencial (nacional) sobre el tipo de uso: streaming vs. descarga de archivo*

Merece la pena, llegado este punto, hacer referencia a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid, de 11 de mayo de 2010, en el caso conocido como *Jet Multimedia* en el que el juez considera que un servicio de transmisión digital de música que permite la descarga de archivos de audio no realiza una actividad inscribible en el derecho de puesta a disposición del público regulado en el artículo 20.2.i) TRLPI. En este sentido considera que la puesta a disposición del artículo 20.2.i) TRLPI tiene por objeto las transmisiones *online* mediante el procedimiento denominado de *streaming*, mientras la venta de un ejemplar o reproducción de la obra (archivo MP3) que se descarga desde el sitio web y que el cliente almacena en su ordenador para su disfrute tantas veces como desee sin necesidad de nueva conexión, supone otra forma de puesta a disposición (diferente a la mera comunicación al público) que precisamente presupone esa posibilidad de uso continuado e ilimitado de lo adquirido por cesión de la propiedad del archivo. Además, considera el juez de esta sentencia que el acceso a la obra en casos como el juzgado viene precedido de una previa distribución de ejemplares, contra el pago de un precio, por lo que no es constitutivo de un acto de comunicación pública. Sólo la escucha con carácter previo a la adquisición constituiría un acto de comunicación pública.

Como era de esperar, la SAP de Madrid de 5 de julio de 2013<sup>28</sup>, con fundamento en la normativa Europea (Directiva 2001/29) e internacional (Tratado de Derechos de Autor de la OMPI), alega, entre otras cuestiones, para terminar revocando la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que con respecto a la modificación relativa al artículo 19, a pesar de que no se había cuestionado que la

---

<sup>27</sup> Vid. PULIDO AZPIROZ (2020), pág. 78, quien señala que una vez que se ha consumado un acto de comunicación pública, no queda (o no debería quedar) rastro alguno de la obra ni el usuario obtiene posteriormente un ejemplar o una copia permanente de la misma. De hecho, las plataformas de contenidos ofrecen ambas modalidades de explotación económica de los *e-books*: se puede optar por un modelo de suscripción para tener acceso a una serie de contenidos de forma temporal a cambio de un precio o bien un simple modelo de adquisición de copias.

<sup>28</sup> Con referencia ECLI:ES:APM:2013:13074.

distribución sólo podía referirse a ejemplares tangibles, el legislador introdujo expresamente este requisito, de manera que no puede incluirse en los actos de distribución el ofrecimiento al público a través de Internet. En realidad, tras más de una década desde que se dictara esta sentencia asistimos a los mismos resultados, por más variados que sean los casos en conflicto, porque el literal de la norma no admite otra interpretación como hemos puesto de manifiesto. De hecho, nuestra propuesta para avanzar en la cuestión parte, bien de hacer abstracción de la expresa mención de la norma al soporte tangible, bien de considerar que un archivo digital participa de la naturaleza tangible que sigue siendo reiteradamente negada por la jurisprudencia. Así las cosas, el resultado de esta sentencia no extraña en absoluto, pero nos permite utilizar uno de los aspectos analizados tanto por la sentencia de primera instancia como por la de la Audiencia Provincial que la revoca, en relación con el uso, objeto de este epígrafe.

### 3.2. *Medio de acceso y uso: conceptos diferentes*

Una de las cuestiones que plantea el juez de primera instancia en el caso que venimos analizando es, precisamente, la necesidad de distinguir entre dos usos diferentes de una obra protegida y manifestada digitalmente. Por un lado, el uso que permite simplemente disfrutar la obra y que entraría a formar parte del derecho de comunicación pública; y por otro lado el acceso que permite algo más que dicho disfrute, esto es, un acceso que permite la descarga del archivo obteniéndose una copia que puede ser utilizada, ahora así, de forma ilimitada<sup>29</sup>. De este modo la encargada de la comercialización de estos archivos utiliza los argumentos que estamos defendiendo en este trabajo y así es apreciado por el juez según hemos señalado más arriba. El uso que implica la descarga del archivo y su utilización ilimitada viene a suponer un indudable caso de cesión de uso propio del derecho de distribución y no subsumible en el derecho de comunicación pública. En cuanto a la apreciación de esta diferencia de uso, en la sentencia de la Audiencia se señala que el derecho de comunicación pública comprende la previa puesta a disposición al público de la obra, es decir, la oferta de un medio de acceso al público, oferta que precede a la fase de transmisión a la carta. Y añade que no debe confundirse la puesta a disposición, en los términos expuestos, con el modo efectivo de acceso a los contenidos ofertados (*streaming*, descargas, etc.)<sup>30</sup>. Sobre esto queremos hacer dos consideraciones al objeto de avanzar en la postura que venimos defendiendo.

Por un lado, se confunde el modo de acceso a los contenidos digitales con el propio uso de dichos contenidos porque se ejemplifica el acceso a los contenidos con lo que en realidad son usos de dichos contenidos. Por otro, si por el mero hecho de estar ante una puesta a disposición del público tuviéramos que calificar al acto como de comunicación pública, estaríamos indefectiblemente descartando la existencia del derecho de distribución, pues este implica, por de-

---

<sup>29</sup> Vid. ERDOZAIN LÓPEZ (2002), pág. 134, para quien la distinción entre la puesta a disposición y el derecho de distribución estaría por un lado en la incorporación de la obra a un soporte tangible y por otro que el acto permita al usuario la conservación de la obra o prestación por tiempo indefinido. Es así como, en nuestra opinión, si hacemos abstracción de soporte tangible o bien consideramos que una copia digital es un soporte tangible *sui generis*, no habría impedimento alguno en calificar la puesta a disposición dentro de la esfera del derecho de distribución si el usuario obtiene una copia para uso ilimitado.

<sup>30</sup> Vid. el FD 4.º, párrafo 3.º de la Sentencia.

finición, la puesta a disposición al público. Esto es precisamente el elemento común de ambos derechos. Sólo las facultades de uso que tenga el usuario una vez que acceda al contenido digital nos permitirá calificar definitivamente el acto en concreto dentro de uno u otro derecho. Esta contradicción la encontramos en la propia regulación del derecho de comunicación pública y deriva precisamente del temor que embargó a los Estados miembros de la UE y a los Estados que discutieron el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI, de que lo que a todas luces supone un acto de distribución al poner contenidos digitales a disposición de los usuarios para su adquisición o uso, conllevara la aplicación del principio de agotamiento y redundara en perjuicio de los titulares de derechos de autor.

### 3.3. *Una regulación dudosa fruto de la incertidumbre*

La solución adoptada por la Audiencia Provincial en el caso *Jet Multimedia*, quizá tuviera justificación en la situación descrita, pero probablemente no la tiene tras estos años de indudable digitalización y de adquisición y uso generalizado de contenidos digitales. Podemos comprobar cómo en la definición del artículo 20 TRLPI, se señala la necesidad de que no exista previa puesta a disposición de ejemplares al público que accede a una obra y posteriormente se incluye, con la transposición de la Directiva, el apartado *i*) del artículo 20.2, como un caso indubitado de comunicación pública. Pues bien, la contradicción radica en que, frente al resto de casos ejemplificados como actos de comunicación del apartado 2 de este artículo, en el del 20.2.*i*), en el acceso del público lo que se pone a disposición de este es un ejemplar electrónico, una copia digital de la obra, hecho por el que realmente este modo de puesta a disposición no debería calificarse de comunicación pública. Es decir, que una vez que se tuvo que incluir este acto a la vista del comienzo del fenómeno de las transmisiones en línea interactivas o a la carta a través de Internet, la inclusión más acorde con la definición legal de los derechos de distribución o de comunicación pública, habría sido sin duda el de distribución.

Es más, si el problema radicaba en la posibilidad de la aplicación del principio de agotamiento previsto para el derecho de distribución, bien podría haberse optado por señalar que este sólo se daría para los casos de distribución de ejemplares físicos, pero sin descartar que la puesta a disposición con cesión de propiedad o uso de la obra digitalizada pudiera calificarse como acto de distribución. Este fue el momento, como consideramos que lo es ahora, de regular la categoría a la que estamos tratando de dar forma: la distribución digital<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> De hecho, esta posibilidad ya se contemplaba por el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (TODA), cuyo artículo 6 en sus dos apartados da libertad a los países miembros de este Tratado para implementar el derecho de puesta a disposición mediante cualquier derecho exclusivo dentro de su Derecho interno, así como el tipo de agotamiento de derecho y que se ha hecho llamar la «solución paraguas». *Id.*, en este sentido, FICSOR (2002), págs. 486, 496 y 499, donde el autor afirma que la Declaración concertada del artículo 6 TODA debe interpretarse como una regulación de mínimos que permitiría extender el derecho de distribución a distribución a través de reproducción y transmisión. Así, dicha Declaración no contradiría la aplicación del derecho de distribución a las transmisiones interactivas en el marco de la solución paraguas, debido precisamente a ese carácter de mínimos. Por su parte *vid.* MYSOOR (2018), pág. 665, quien señala: «*Simply because exhaustion was crystallised in the context of trade in tangible goods does not mean that as a concept it cannot extend to intangibles. If a copy can be alienated, whether it is in a tangible or intangible medium, a trade in the simple sense of buying and selling such copy is perfectly conceivable. In this vein, the agreed statement in relation to Art. 6 of the WIPO Copyright Treaty (WCT) that the originals and copies mentioned in that provision only refer to those incorporated in tangible objects is unhelpful. Ironically, the purpose of the WCT was to introduce new interna-*

Llegado este punto, nuestra conclusión en torno al uso es que desde que se pone a disposición del público una obra digitalizada, ya se está poniendo a disposición una copia de la obra que permite un uso más amplio que en el resto de casos previstos por el artículo 20.2 y por tanto necesariamente habría de considerarse que estamos en sede del derecho de distribución<sup>32</sup>. Una vez esto, sería el momento de determinar —y este es la cuestión más delicada— qué alcance habría que ofrecer al principio de agotamiento. En nuestra opinión esta decisión habría de hacerse depender del alcance de las facultades de uso o disposición que se otorga al usuario una vez que se lleva a cabo el negocio jurídico que le permite el acceso a la obra. Si a través de esta transacción se produce una mera cesión de uso, con mayor o menor alcance, pero no se ha previsto la transmisión de la propiedad, por ejemplo, a través de un archivo descargable con plenas facultades sobre el mismo, habríamos de considerar que no es posible la aplicación del principio de agotamiento digital. En caso contrario, en tanto que la transmisión del contenido se haga en calidad de compraventa, habría que prever mecanismos y condiciones que estrictamente observados, hagan aplicable el principio de agotamiento. Sobre esto realizamos a continuación una aproximación.

## V. LA REVENTA DIGITAL: CONSIDERACIONES Y VISOS DE FUTURO

Teniendo presente todo lo expuesto parece evidente que lo que está en juego y que tanto ha preocupado y sigue preocupando al legislador, es la posible existencia de un mercado de segunda mano de obras protegidas digitalizadas<sup>33</sup>. Los primeros indicios de esta posibilidad llegaron con el reconocimiento del mercado de segunda mano de programas de ordenador no incorporados a soporte tangible. Nos referimos, como es de sobra conocido, al caso *Usedsoft GmbH c. Oracle International Corp.*<sup>34</sup>, resuelto por la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, en la que se declaraba que con la primera descarga de un software comercial se agotaba el derecho de dis-

---

*tional copyright rules in the light of the developments in communication and information technologies. When trading in intangible objects is made possible by these very technologies, it appears pointless to be constrained by the agreed statement in conceptualising exhaustion as applying to only tangible objects. With alienation at its core again, the trade justification captures the policy of facilitating trade, regardless of whether the trade is in tangible or intangible objects».*

<sup>32</sup> Vid., en este sentido, SÁNCHEZ ARISTI (2013), pág. 1003, quien señala que aunque el artículo 8 TODA —donde se regula el derecho de comunicación pública— parece asumir que la puesta a disposición del público —como acceso a la obra desde el momento y lugar elegido— es una forma de explotación que procede inscribir dentro de la gran matriz del derecho de comunicación al público, lo cierto es que la dicción empleada para definir esta modalidad deja abierta la posibilidad de que los países signatarios del Tratado lo ubiquen dentro de otro derecho de explotación, como podría ser el de distribución, ya que son indiferentes los medios tecnológicos a través de los cuales se articule la puesta a disposición, así como los instrumentos jurídicos que se empleen para dar cobertura a los autores con respeto a ella.

<sup>33</sup> MEZEI (2021) (versión digital), quien señala los tres requisitos que serían necesarios para admitir el agotamiento digital y lo difícil que es apreciar su presencia en el ámbito digital. Estos serían, según el autor: «1) the copies sold by the rights holder and resold by the acquirers shall not compete; 2) the acquirer of the original copy shall not maintain exclusive control over the copy of the work, and 3) the quality of the copies shall deteriorate over time». Sin embargo, el autor trata demostrar en este trabajo que la doctrina del agotamiento debería extenderse al entorno digital. Así, señala: «I believe that the policy basis and the goals of the doctrine remain valid in a digital 21st century, too. Control over lawfully accessed copies of protectable expressions by their acquirers is desirable».

<sup>34</sup> Asunto C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407.

tribución del autor, pasando el software a pertenecer efectivamente al adquirente. Con ello, se estimó la vía expedita para el reconocimiento del agotamiento digital del resto de contenidos diferentes a los programas de ordenador. Pero, según esclarecía la propia sentencia, esta interpretación sólo era aplicable al caso de los *softwares* en virtud de la condición de *lex specialis* de la Directiva 2009/24 sobre la protección jurídica de programas de ordenador respecto de la Directiva 2001/29<sup>35</sup>.

A pesar de ello, los casos posteriores en los que el TJUE se ha tenido que enfrentar a la cuestión del agotamiento digital y a la delimitación del derecho de comunicación pública frente al de distribución en los casos en los que se da el acceso a contenidos digitales por parte del público, no han supuesto dificultad en relación con la aplicación de la normativa. La razón es que esta es bastante rotunda, como hemos podido comprobar, en cuanto a la imposibilidad de situarnos en la esfera del derecho de distribución desde el momento en que lo distribuido sean contenidos digitales (contradicción sobre la que ya hemos llamado la atención). La verdadera dificultad ha radicado, en definitiva, en justificar por qué no son aplicables los mismos criterios sobre el agotamiento digital determinado para el caso de los *softwares* cuando, a pesar de las evidentes semejanzas, nos situamos en el ámbito del resto de obras protegidas por la propiedad intelectual<sup>36</sup>.

La sistemática remisión al criterio de la *lex specialis* de la normativa de los programas de ordenador, así como la forma de razonar para equiparar los casos evidentes de actos distribución digital a actos de comunicación pública, terminan por vislumbrar la dificultad de seguir manteniendo esta artificiosa regulación en el actual contexto digital. Haremos mención a continuación (sin posibilidad de mayor desarrollo por las limitaciones de espacio de este trabajo) a algunas de las inconsistencias o contradicciones del TJUE que aconsejan el cambio de regulación que estamos auspiciando en el presente trabajo.

## 1. Programas de ordenador vs. resto de contenidos: caso *Usedsoft*

En el caso *Usedsoft* el TJUE argumentaba en sus apartados 42 a 46 que cuando a través de una «licencia de uso» el cliente obtiene el derecho a utilizar permanentemente una copia del programa a cambio de un precio, ello supone transferencia del derecho de propiedad y, por tanto, compraventa. Esta calificación es predicable no sólo respecto de ejemplares físicos del programa, sino también cuando el suministro se produce mediante descarga del mismo de una página web, formando la licencia y la descarga un todo indivisible. Habrá «venta» si se permite su utilización en las condiciones apuntadas, esto es, uso por

---

<sup>35</sup> Vid. DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2020), pág. 85, quien señala que este pronunciamiento fue considerado por muchos como la piedra angular del establecimiento definitivo de un mercado de segunda mano para contenidos digitales y *software* descargable ya que podría considerarse como un intento de lograr que el principio de agotamiento y libertad de movimientos del mundo *off line* se aplicaran al entorno digital.

<sup>36</sup> MYSOOR (2018), pág. 680, quien en este sentido señala: «*The distinction between downloadable software and other works that can be downloaded cannot be justified for the purpose of exhaustion. If there is a discernible and permanent copy of any other work, such as an MP3 file of a song, merely because it is distributed online should not lead to a conclusion of non-exhaustion. It is important first to discern the conditions under which the copy was received from the copyright owner - whether as a transferee who has acquired the ownership of the copy, or a licensee whose enjoyment of the song is for a limited time*».

tiempo ilimitado. Como puede comprobarse, es insoslayable la inercia a aplicar este razonamiento a los casos en que el contenido digital de una obra, que no sea un programa de ordenador, es puesto a disposición del usuario de manera que este puede hacer un uso ilimitado del mismo. Esto es precisamente lo habitual a día de hoy cuando se lleva a cabo una operación de «compra» de un contenido digital. La negativa a la aplicación de este mismo razonamiento fuera del ámbito de los programas de ordenador está en la mera regulación (anacrónica como a estas alturas ha quedado claro) diferente de la Directiva de programas de ordenador frente a la Directiva general de derechos de autor y derechos afines. En aquella ni tan siquiera se hace mención al derecho de comunicación pública. Simplemente considera que este derecho queda subsumido en el más amplio de «cualquier forma de distribución pública» recogida por el artículo 4.1, apartado c).

En nuestra opinión, el legislador europeo, una década después de la Directiva 2001/29, es consciente de la dificultad de mantener la diferente calificación del acto de explotación de una obra, según esta sea a través de soporte tangible o a través de contenido digital, cuando lo que se permite al usuario tras la transacción correspondiente, es el uso ilimitado de la obra protegida (el *software* en este caso). Es por ello que la Directiva de programas de ordenador de 2009 no cambió lo previsto en la anterior Directiva de 1991<sup>37</sup>, evitando encuadrar en el derecho de comunicación pública negocios jurídicos que cedían el uso o la propiedad<sup>38</sup>.

Esta venta a través de descarga, tal como reconoce el propio TJUE, es una forma de distribución al público y que como tal requiere del reconocimiento del principio de agotamiento. Desde el momento en que se produce la distribución digital que permite no sólo el acceso, sino la descarga y uso de una copia de una obra, aun no siendo un software, es difícil mantener su exclusión con fundamento en el mero hecho de no haberse contemplado este acto como subsumible en el derecho de distribución<sup>39</sup>. Por más que tanto la doctrina como el TJUE esgriman la literalidad de la Directiva 2001/29 para no reconocer lo evidente, los hechos que ponen de manifiesto esta evidencia aconsejan el cambio regulatorio<sup>40</sup>. Cam-

---

<sup>37</sup> Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

<sup>38</sup> Vid. APARICIO VAQUERO (2016), versión digital disponible en <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1246.pdf>, quien señala que en 1991, la referencia en el artículo 4.2 DPO a «cualquier forma de distribución pública» fue el modo de reconocer la posibilidad de comercialización de las copias de programas mediante muy distintas formas, incluidas las que en la práctica se conocían como «licencias», y la propia compraventa, no la contemplación expresa de una «comunicación pública» en que cupieran contratos calificables de «compraventa».

<sup>39</sup> Vid. PULIDO AZPIROZ (2020), pág. 78, quien señala que nada debería impedir que se aplique a la comercialización de productos digitales el razonamiento seguido por el TJUE con respecto de los programas de ordenador porque desde un punto de vista teleológico, si atendemos al objeto de cada derecho de explotación, la distribución protege el derecho de comercializar la obra en ejemplares, mientras que la comunicación pública protege la representación o visualización de la misma a un público sin posterior reparto de copias.

<sup>40</sup> Vid. APARICIO VAQUERO (2016), quien se plantea la posibilidad de hacer extensivo al resto de contenidos digitales el argumento del equivalente funcional entre descarga y venta de ejemplares que hace el TJUE en el caso *Usedsoft*. Considera el autor que aun pudiendo considerar (probablemente, de forma acertada) que la descarga, acto de comunicación al público, fuera equivalente a la entrega del soporte y debiera recibir el mismo trato, tal interpretación sería *contra legem* en este caso: «Ningún acto de comunicación al público o 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», dice textualmente el artículo 3.3 de la Directiva 2001/29. Sólo el carácter *specialis* de la DPO y la ausencia de mención de la comunicación pública en la misma permite realizar esa equivalencia al TJUE en el caso del software. Concluye el autor señalando que, por tanto, no puede

bio regulatorio que tampoco se ha producido en la reciente Directiva 2019/790 de mercado único digital, perpetuando la aplicación de principios válidos para el medio físico tradicional, pero que en el ámbito digital supone una regresión de derechos. En efecto, admitida la posibilidad de compraventa de una obra en su versión digital, la negación de aplicación del principio de agotamiento resulta poco o nada convincente<sup>41</sup>.

En cualquier caso, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el agotamiento digital reconocido por el TJUE para el caso concreto del *software* siempre conlleva la adquisición de este en unas condiciones específicas: la licencia de uso y la descarga conforman un todo indivisible que ha de ser estipulada por un tiempo indefinido de uso o por la duración de los derechos de autor sobre el mismo a cambio de un único pago. Esto es, que la transacción sea básicamente una compraventa y que, si se pretende revender, la copia digital del vendedor y las subsiguientes de cada sucesivo revendedor ha de ser destruida o devenga imposible de ser usada una vez se produce la transacción<sup>42</sup>. En el trasfondo de esta decisión puede observarse que el sentido del agotamiento digital se produce en tanto que la copia que se vuelve a transmitir hace inservible la anterior de modo que el perjuicio que se causa al titular del derecho es inapreciable. En efecto, este es el problema principal que conlleva la aplicación del agotamiento al resto de obras protegidas por derechos de autor: la réplica de copias, todas ellas útiles y de igual calidad y aptas para ser utilizadas en las mismas condiciones que la original o primera copia comercializada con autorización.

## 2. El principio de «una copia un usuario»: otro caso de supuestos iguales con efectos diferentes con fundamento en la regulación actual

Hacemos en este caso mención al caso *Vereniging Openbare Bibliotheken vs. Stichting Leenrecht*, asunto C-174/15, resuelto por el TJUE, en su Sentencia de 10 de noviembre de 2016<sup>43</sup>. En este caso el TJUE llegó a considerar que el préstamo realizado bajo el principio de «una copia un usuario» era equivalente al préstamo de un libro físico<sup>44</sup> y, por tanto, sujeto a la misma excepción que el derecho de préstamo público, es decir, que el ejemplar puede prestarse bajo ese régimen sin necesidad de autorización por parte del titular de los derechos de autor y con derecho a una remuneración equitativa.

Como puede observarse, esta equiparación entre libro físico y libro digital, en unas condiciones similares, esto es, que la copia digital sólo pudiera ser utilizada por un usuario, debería implicar que para el caso de una compraventa de libro electrónico tendríamos que poder estimar la subsunción del acto en el

---

hacerse, salvo expreso cambio legislativo. Podemos ver, por tanto, como a pesar de que el autor considera que puede ser equivalente la entrega de un soporte físico y la descarga, vuelve a aducir la cuestión literal de la norma para la inaplicación del agotamiento digital reconocido al *software* al resto de obras protegidas por la propiedad intelectual.

<sup>41</sup> Vid. HIDALGO CEREZO (2020), pág. 204, quien señala que no puede admitirse que en el ecosistema digital se lleven a cabo prácticas que, en el medio físico tradicional, supondrían una regresión de derechos.

<sup>42</sup> Vid. VARET (2021), pág. 11, quien considera que esta decisión y con estas condiciones, fue motivo de preocupación entre la doctrina por su posible extensión a todas las obras protegidas por derechos de autor que pudieran ponerse a disposición del público de forma inmaterial.

<sup>43</sup> ECLI:EU:C:2016:856.

<sup>44</sup> Vid. el apartado 54 de la sentencia.

derecho de distribución (como lo es el caso del préstamo)<sup>45</sup>; y una vez esto, dos soluciones serían posibles en torno la minimización de la aplicación del agotamiento para la copia digital: bien una medida tecnológica que permitiera el principio de «una copia un usuario», bien el reconocimiento de una remuneración equitativa por copia digital como ya se reconoce para el caso de la copia privada. Esto en cambio fue descartado por el propio TJUE cuando en su Sentencia de 22 de enero de 2015, asunto C-419/13, caso *Allposters*, estableció que el agotamiento del derecho de distribución previsto por la Directiva 2001/29 se limita a la venta de objetos tangibles y por tanto excluyendo *a priori* su extensión a la transferencia de archivos digitales que contienen obras protegidas. El resultado vuelve a ser el mismo. Razonamiento en virtud de hechos que llevan a una solución lógica que no puede ser adoptada por mor de la actual regulación, pero que sugieren la necesidad, a la vista de la casuística digital, de un cambio normativo que se adapte a esta.

### **3. *Non Fungible Tokens* (NFT): un nuevo punto de vista para incluir la venta digital en el derecho de distribución**

Sin ser en absoluto nuestra intención en este trabajo tratar la cuestión de los NFT, pues excede con mucho del objeto de este trabajo, sí que se puede dar cuenta de las posibilidades que esta tecnología genera en relación con la distribución de copias digitales únicas que podrían suponer el equivalente económico que justificaría acudir a la doctrina de la primera venta que subyace en el reconocimiento del principio de agotamiento en la esfera de la distribución de copias físicas de la obra protegida<sup>46</sup>.

El principio de «una copia un usuario» al que hemos hecho referencia en el apartado anterior ofrece la teoría sobre la que sustentar la validez del agotamiento sobre un contenido digital transmitido. Es decir, que al igual que se puede aplicar dicho principio haciendo posible incluir el préstamo de libro digital dentro del derecho de distribución al ser equiparado al caso de préstamo de libro físico, si pudiéramos operar medidas suficientes como para que el vendedor de una copia no pudiera hacer uso de ella, o para diferenciarla de la original, el perjuicio a los autores se vería lo suficientemente atenuado como para aceptar las virtudes del agotamiento digital bajo tales circunstancias. Los inconvenientes y virtudes en torno al agotamiento digital fueron puestos de manifiesto por

---

<sup>45</sup> Vid. VARET (2021), pág. 11, quien señala que la equivalencia apreciada entre el préstamo del libro digital y del libro físico sugeriría la misma solución para el caso de las ventas del libro en uno u otro formato, lo que sería incluso más probable teniendo en cuenta que en esta Sentencia de 10 de noviembre de 2016, el TJUE estableció que el derecho de préstamo público podría estar condicionado por la legislación nacional a la condición de que el archivo prestado hubiera sido hecho accesible inicialmente por el vendedor que dispone del derecho de distribución o con el consentimiento del titular de los derechos, lo que parece vincular este derecho al concepto de descarga de un archivo digital que contiene un trabajo, lo que podría significar que esto es una reventa que, con el beneficio del agotamiento del derecho de distribución, puede llevarse a cabo libremente.

<sup>46</sup> Vid. RICKETSON y GINSBURG (2022), pág. 687, para quienes podría decirse que la eliminación de la copia digital del vendedor se aproximaría a la doctrina del equivalente económico de la doctrina de la primera venta, porque no hay multiplicación o retención de copias. Ahora bien, el propio autor acude al argumento utilizado por la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos —y que en nuestra opinión es realmente inconsistente— según el cual las copias digitales no son el equivalente económico de las copias analógicas, porque aquellas no se degradan con el uso y el vendedor de la copia digital incurre en relativamente pocos costes en comparación con los que soporta quien trae o envía copias usadas a lugares físicos para su reventa. De este modo, las copias digitales competirían de un modo más cercano con los originales, de lo que estos con las copias físicas.

el Abogado General del caso *Tom Kabinet*, que se decidiría en la Sentencia de 19 de diciembre de 2019<sup>47</sup>, donde se hicieron prevalecer los intereses de los titulares de derechos de autor frente a los posibles beneficios del consumidor que implicarían la aplicación del principio de agotamiento de aquellos derechos en un entorno digital, aduciendo diferentes razones para ello. Según señalaba el Abogado General en sus conclusiones<sup>48</sup>, puesto que las copias digitales son copias perfectas que no sufren deterioro por su uso, el mercado paralelo de segunda mano afectaría a los autores de una manera mucho más intensa que la del mercado de segunda mano de soportes tangibles. Por otro lado, las copias competirían en el mercado con las originales a un precio menor con igual calidad y se multiplicarían las copias de manera descontrolada haciéndose, además, prácticamente imposible distinguir las copias legales con las falsificadas.

Pues bien, la tecnología de NFT es una de las posibilidades para paliar, si no, para acabar, con estos inconvenientes relativos al agotamiento digital<sup>49</sup>. En tanto que cada copia digital de una obra protegida pudiera comercializarse a través de NFT y tecnología *blockchain*, el archivo que la contendría sería algo diferente a una mera copia digital al ir acompañado de un modo de encriptación u otro proceso de técnico que garantizara su autenticidad de forma que hiciera imposible para el vendedor del archivo que desee cederlo, retener su uso<sup>50</sup>. En efecto, frente a un modo de descarga que permitiera que la copia descargada fuera simplemente usada y sobre la que no cabría pensar en un agotamiento digital por más que se tratara del derecho de distribución tal como ya señalábamos antes, la modalidad de distribución que permite la descarga de una copia única mediante la utilización de NFT<sup>51</sup> y tecnología *blockchain*<sup>52</sup>, no sólo quedaría indubitadamente encuadrada en la categoría de distribución digital, sino que, bajo estas circunstancias admitirían la aplicación del agotamiento digital, toda vez que no supondría perjuicio para los titulares de los derechos de autor sobre la obra contenida en dicho archivo<sup>53</sup>.

<sup>47</sup> Asunto C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1115.

<sup>48</sup> Vid. estas en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217552&doclang=ES>.

<sup>49</sup> GUADAMUZ (2021), pág. 33, quien señala que existen varios tipos de NFT, pero el más común consiste en un archivo de metadatos que contiene información codificada de una versión digital de la obra que se está tokenizando.

<sup>50</sup> Vid. VARET (2021), págs. 21-22, quien considera que el reciente crecimiento de los NFT cuya autenticidad es garantizada a través de tecnología *blockchain*, permite un nuevo punto de vista porque a la luz de estas nuevas técnicas y su desarrollo sería posible prever el enlace de cada copia digital de una obra a una clave de encriptación que asegurara su autenticidad. Vid. para un estudio en profundidad sobre NFT y su relación con la propiedad intelectual MURRAY (2022) así como CATANZARO (2022).

<sup>51</sup> Vid. GUADAMUZ (2021), pág. 34, quien señala que la combinación de elementos del token hace que este sea único y que sólo exista uno en el mundo con el ID y la dirección del contrato.

<sup>52</sup> Vid. GONÇALVES MARCHIONE (2018), pág. 3, quien señala lo siguiente: «*Blockchain technology can identify the ownership and the complete history of a copy of an e-book, including sales, resales and/or lending. Therefore, readers will have the possibility to 'own' the e-book. What's more, blockchain may prevent the illegal use of digital copies, as this technology enables the individualization of each digital copy of the e-book. This is an important requirement for the application of digital exhaustion, since it is very difficult to track electronic copies of a certain copyrighted work as they are considered identical and cannot be differentiated from one another*».

<sup>53</sup> Vid. DURHAM (2022), pág. 143, quien señala lo siguiente: «*Policymakers have concluded that since digital transmissions required reproducing a copy of a file (the work), digital transmissions infringing on the exclusive right of reproduction. A digital distribution of a reproduced copy was thus unlawfully made, and beyond the scope of the first sale doctrine. However, blockchain technology now enables such digital distributions that categorically avoid making a copy of, or "reproducing" the digital file. Such core functionality of avoiding the double-spend dilemma, is in fact, the raison d'être of blockchain technology*».

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- APARICIO VAQUERO, Juan Pablo (2016), «Propiedad intelectual y suministro de contenidos digitales», *InDret*, núm. 3, disponible en <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1246.pdf>.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (2017), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 159-197.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2002), *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual*, Colex, Madrid.
- CATANZARO, Zachary (2022), «Fixing ReDigi: NFT Tethered Sound Recordings», *Harvard Journal of Sports and Entertainment Law* [forthcoming]. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4182902>.
- DE BLAS JAVALOYAS, José Ramón (2022), *El necesario reequilibrio de la compensación equitativa por copia privada en el mercado único digital*, Dykinson, Madrid.
- DELGADO GARCÍA-POMAREDA, Jaime (2020) «Oportunidades perdidas, reventa digital y agotamiento *online*: de Usedsoft a Tom Kabinet», *Pe.i: Revista de propiedad intelectual*, núm. 64, págs. 69-117.
- DURHAM, Joshua L. (2022), «Creating true digital ownership with the «first sale» doctrine», *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law Journal*, vol. 23, núm. 3, págs. 136-163.
- ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos (2002), *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, Madrid.
- (2018), «Los derechos de explotación. El derecho de comunicación pública», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 90-96.
- FICSOR, Mihály (2002), *The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford.
- GONÇALVES MARCHIONE, Talita (2018), *Digital Exhaustion and the Implementation of Blockchain E-books/blockchain*, Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), Master Thesis Series, Munich. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=3433034>.
- GUADAMUZ, Andrés (2021), «Non-fungible tokens (NFTs) and copyright», *WIPO Magazine*, diciembre, págs. 32-37.
- HIDALGO CEREZO, Alberto (2020), *Derecho digital en la Unión Europea. Techlaw y mercado único digital en la década 2010-2020*, Comares, Granada.
- MIČUNOVIČ, Milijana, y BALKOVIČ, Luka (2015), «Author's rights in the digital age: how Internet and peer-to-peer file sharing technology shape the perception of copyrights and copywrongs», *Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions*, VIII, 2, págs. 27-64.
- MEZEI, Péter (2021), «Digital Exhaustion: Furthering Social Justice in a Streaming-Dominated Copyright Ecosystem - Critical Remarks after the ECJ's Tom Kabinet Judgment», *Collection of Papers «Challenges to the legal system»*, vol. II, East Sarajevo, págs. 190-203. Accesible en <https://ssrn.com/abstract=3791934>.
- MURRAY, Michael D. (2022), «NFT Ownership and Copyrights», *SSRN*, 2 de julio, disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4152468>.
- MYSOOR, Poorna (2018), «Exhaustion, Non-exhaustion and Implied Licence», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 49, págs. 656-684.
- PEINADO GRACIA, Juan Ignacio (2017), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 171-233.
- PULIDO AZPIROZ, Nicolás (2020), «El libro electrónico y la propiedad intelectual: algunas consideraciones acerca de su regulación actual y comercialización *online*», *Pe.i: Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 65, págs. 65-110.

- RAMOS, Andy (2022), «El metaverso, los TNF y los derechos de propiedad intelectual: ¿reglamentar o no reglamentar?», *WIPO Magazine*, junio, págs. 7-11.
- RICKETSON, Sam, y GINSBURG, Jane (2022), *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, Oxford.
- RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco (2007A), «Comentario al artículo 17 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 269-283.
- (2007B), «Comentario al artículo 19 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 304-327.
- RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (2007), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Civitas, Cizur Menor, págs. 93-104.
- RUBI-PUIG, Antonio (2013), «Copyright Exhaustion Rationales and Used Software A Law and Economics Approach to Oracle v. UsedSoft», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and e-Commerce Law*, 4 (3), págs. 159-178.
- SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (2013), «Comentario al artículo 11.bis», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, Madrid, págs. 975-1025.
- (2017) «Comentario al artículo 19 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 338-376.
- VARET, Vicent (2021), «Resale of dematerialized copies of works of the mind from the perspective of author's rights», *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, núm. 270, págs. 5-53.