

Agotamiento de derechos de autor, modificación física de ejemplares y principio *salva rerum substantia*

La tensión entre control e innovación descentralizada en el asunto *Art & Allposters
International BV y Stichting Pictoright*

Antoni Rubí Puig

Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

*Abstract**

El trabajo parte del caso resuelto recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-419/13, Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright, para mostrarlo como ejemplo paradigmático de la tensión inherente a los sistemas de derechos de propiedad intelectual entre la provisión de incentivos a los autores y la promoción del acceso y uso de las obras por sus destinatarios.

En la Sentencia de 22 de enero de 2015, el Tribunal de Justicia resuelve que las facultades de exclusión de los autores de obras gráficas permiten atribuir control sobre determinados mercados secundarios generados por terceros alrededor o a partir de las obras de aquellos –en el asunto, sobre el mercado de pósters transferidos a un lienzo-. El trabajo pretende mostrar cómo una solución tal – una regla débil de agotamiento del derecho de distribución y un control sobre usos postventa de ejemplares de obras- puede resultar plausible desde un punto de vista económico. Sin embargo, es necesario analizar caso por caso, pues en ocasiones los beneficios derivados de este control postventa no superarán los costes asociados a la atribución de derechos de propiedad intelectual y, en particular, afectarán negativamente a quienes están en mejores condiciones de innovar y abrir nuevos mercados basados en obras preexistentes.

Case C-419/13, Art & AllPosters International BV and Stichting Pictoright, recently decided by European Court of Justice, is presented in this article as a paradigmatic example of the tension between incentives to authors and access to works by users, a tension that permeates all intellectual property law.

In its Judgment of January the 22nd, 2015, the ECJ holds that the exclusive rights vested upon authors of graphic works allow them to control certain downstream markets developed by third parties and based or built on original works -in the case, the market for canvases-transferred posters-. This article aims to show how such a solution –a weak rule of exhaustion of the distribution right and control over post-sale uses of copies- may be plausible from an economic point of view. However, cases should be analyzed individually because sometimes the benefits entailed by this post-sale control will not outweigh the costs associated with the assignment of intellectual property rights and, in particular, will negatively affect those who are more able to innovate and develop new markets based on existing works.

Title: Copyright exhaustion, physical changes in copies, and the principle salva rerum substantia. On the tension between control and decentralized innovation in case Art & AllPosters International BV and Stichting Pictoright,

Palabras clave: derechos de autor, distribución, agotamiento, control post-venta, discriminación de precios

Keywords: copyright, distribution, exhaustion, post-sale control, price discrimination.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «El análisis de los remedios en el derecho patrimonial y de la persona» (DER 2013-47J60-R), financiando por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Sumario

1. Cuestión planteada
2. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2015, en el asunto C-419/13, *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright*.
 - 2.1. Hechos
 - 2.2. Íter procesal interno y cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia
 - 2.3. La respuesta del Tribunal de Justicia
 - a) Delimitación del objeto de las cuestiones y competencia del Tribunal de Justicia
 - b) Agotamiento sobre la distribución de ejemplares de una obra protegida
 - c) Modificación del soporte de una obra como acto de explotación
3. El derecho de distribución y su agotamiento
 - 3.1. Noción básica de distribución y de agotamiento
 - 3.2. Rasgos definitorios del agotamiento
 - a) Alcance geográfico
 - b) Objeto: actos de distribución
 - c) Transmisión de la propiedad
 - d) Consentimiento del titular
 - e) Otras formas de control sobre la distribución: contratos y medidas tecnológicos de protección
4. Fundamentos teóricos del agotamiento: ¿por qué limitar el control postventa sobre los bienes adquiridos?
 - 4.1. Las tesis tradicionales de la recompensa y de la propiedad plena
 - 4.2. Protección del tráfico jurídico y reducción de costes de información
 - 4.3. Externalidades positivas asociadas a la facilitación de mercados secundarios.
5. Control de mercados secundarios, derechos de autor y discriminación de precios: ¿por qué en ocasiones el agotamiento del derecho de distribución puede resultar ineficiente?
6. Equilibrio de incentivos a la creación e innovación: ¿qué no explica el Tribunal de Justicia?
7. Conclusiones
8. Tabla de sentencias
9. Bibliografía

1. Cuestión planteada

Muchos bienes, tras ser alterada su forma o substancia, pueden tener una segunda vida útil o comercial. Valgan los tres ejemplos siguientes identificados sobre la característica común de reutilizar objetos con imágenes impresas. Un aficionado al origami, el arte japonés de la papiroflexia, pliega hojas de papel hasta dar con figuras de grullas, flores y otros objetos, que luego pone a la venta en su tienda de decoración. Unos artesanos fabrican carteras y bolsos a partir de lonas de publicidad que un día sirvieron, colgadas de farolas, para promocionar eventos culturales de su ciudad, y las comercializan en su establecimiento. Una empresa, por medio de un proceso químico, transfiere la tinta de pósters de papel a lienzos de pintor, que después ofrece, enmarcados o sin enmarcar, en su sitio web. Los tres ejemplos, tomados de la realidad, muestran cómo incluso tecnologías muy poco sofisticadas permiten contribuir a la innovación de nuevos productos y nuevos usos sobre productos preexistentes.

El derecho puede constreñir o contribuir a estas y otras formas de innovación. El derecho de propiedad intelectual es seguramente el sector del ordenamiento jurídico más directamente relacionado con la innovación y que más puede influir en el desarrollo de nuevos productos y servicios y en la identificación de nuevos usos y provechos sobre bienes existentes. Así pues, si atendiendo al derecho de autor se concluyera que, en los ejemplos anteriores, las imágenes impresas en las hojas de papel, las lonas de publicidad o los pósters estuvieran protegidas por derechos de propiedad intelectual, ¿podrían los titulares prohibir su alteración física?; ¿podrían exigir una compensación por la puesta en el comercio de los objetos resultantes?; ¿podrían restringir tales actos de innovación? En el fondo, ¿puede predicarse una suerte de principio de *salva rerum substantia* para la disposición de ejemplares de obras protegidas por derechos de autor que permita a sus titulares el control sobre la modificación física de aquellos?

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la respuesta a las preguntas anteriores parece que ha de contestarse afirmativamente: en su Sentencia de 22 de enero de 2015 –asunto C-419/13, *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright*–, en un supuesto de hecho similar al tercero de los ejemplos que hemos descrito, el Tribunal ha resuelto que la producción, a partir de un ejemplar en el que se incorpora una obra protegida por derechos de autor, de un objeto materialmente diferente a aquel y su posterior distribución en el mercado requieren del consentimiento del titular de los derechos. Según la sentencia, el titular de los derechos de autor sobre la obra ha de poder controlar aquellos actos que supongan una transformación física de sus ejemplares tal que implique una nueva reproducción de la obra y que se alejen de la forma de distribución que inicialmente autorizó el titular. El fallo del Tribunal puede entenderse como una manifestación en el derecho de la propiedad intelectual del principio tradicional *salva rerum substantia* propio del régimen del usufructo: tanto el nudo propietario como el titular de los derechos de autor conservan facultades de control sobre la forma y substancia de los bienes en cuestión; el primero sobre el bien usufructuado, a partir de las facultades derivadas de la nuda

propiedad, el segundo sobre los ejemplares que incorporan una obra protegida cuando su adquirente quiere disponer de ellos, a partir de las facultades de control sobre la distribución de estos. Analíticamente, en ambos casos, el titular tiene atribuidos ciertos *property rights* sobre la forma y el destino económico de unos bienes.

En los hechos objeto de la sentencia, la técnica de transferencia de un póster de papel a un lienzo (*canvas transfer*) conlleva una alteración de la forma que comporta, para el Tribunal, un acto de reproducción de la obra y, por tanto, forma parte del ámbito de exclusión que corresponde a su autor. Además, en estas circunstancias, también se produce una alteración de la sustancia, entendida como destino económico del bien: el derecho de distribución no queda agotado con la primera venta del ejemplar de la obra, aunque este –en el caso, pósters de una obra de artesano hubiera puesto en el mercado o con el consentimiento del autor o del titular de los derechos de propiedad intelectual: su venta a terceros, una vez modificado físicamente–en el caso, luego de transferirse a un lienzo y producirse una nueva reproducción–, constituye un nuevo acto de distribución controlable por el titular. El control que se atribuye sobre la forma y sobre el destino económico de las reproducciones de obras de arte no es absoluto o, si se prefiere, es menos intenso que el que otorga la nuda propiedad en el usufructo. Este control limita los usos que pueden desplegarse sobre una determinada reproducción de una obra de arte y también constriñe las capacidades para innovar sobre ella. Sea como fuere, dicho control reduce de forma significativa las facultades que de ordinario se predicen de un propietario pleno y lo aproximan más a la posición del titular de un derecho real limitado.

Con esta doctrina, el Tribunal identifica el alcance del agotamiento del derecho de distribución sobre ejemplares de obras gráficas¹ y atribuye al titular de los derechos de autor sobre la obra original potestades de control sobre un nuevo mercado, el mercado de pósters transferidos a lienzo.

En general, un agotamiento débil o limitado o, en otros términos, la ampliación de facultades de control sobre la distribución de copias de obras protegidas por derechos de autor, provoca dos tipos de consecuencias. Por un lado, facilita al titular de derechos de autor desplegar estrategias de discriminación de precios en el mercado primario que, a su vez, comportan dos tipos de efectos posibles: pueden resultar en una reducción de los costes sociales asociados a la atribución de derechos de propiedad intelectual (principalmente, por las pérdidas de eficiencia o *deadweight losses* que los mismos comportan) y pueden permitir una apropiación de rentas superiores por el titular y con ello proporcionar más incentivos a los autores para producir nuevas obras. También las facultades de control sobre mercados secundarios y de apropiación de los beneficios que

¹ Véanse artículo 4.2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO n° L 167 de 22.6.2001, p.10); y, en el derecho interno español, artículo 19.2 TRLPI (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22.4.1996) (en adelante, TRLPI)).

puedan obtenerse en ellos pueden generar más incentivos a los autores a la creación de nuevas obras².

Pero, por otro lado, un mayor control sobre la distribución de copias menoscaba o puede menoscabar el funcionamiento de mercados secundarios y los incentivos para innovar en ellos. Este segundo grupo de consecuencias puede ser más pernicioso si el titular de los derechos en el mercado primario no cuenta con ventajas comparativas para innovar en el mercado secundario o si este mercado es crucial o muy significativo para el desarrollo de nuevas obras basadas de algún modo en las anteriores³.

La consecución del primer grupo de consecuencias puede ser encomiable, pero no puede hacerse a expensas de los beneficios sociales que se pierden al impedir el desarrollo e innovación de mercados secundarios. La dificultad estriba en encontrar un equilibrio que permita promover eficientemente una discriminación en precios y una provisión de incentivos a los autores sin mermar los incentivos a innovar de quien está en mejor posición para hacerlo⁴. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2015, en el asunto C-419/13, *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright*, ofrece una buena oportunidad para discutir este equilibrio de incentivos. Del examen de este *trade-off* y de sus implicaciones se ocupa este trabajo.

2. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2015, en el asunto C-419/13, *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright*.

2.1. Hechos

La sociedad holandesa «Art & Allposters International BV» (en adelante, «Allposters») comercializa en su sitio web pósters y otras reproducciones de pinturas conocidas, muchas de ellas protegidas todavía por derechos de autor al no haber pasado a dominio público.

² La atribución de facultades de control sobre los mercados secundarios responde a la idea de asignación de facultades sobre los recursos (*property rights*) a quien pueda tener un interés personal en maximizar el valor de aquéllos y pueda cooperar eficientemente con otros en tal función, por ejemplo, enajenándolos a quienes más valoran el recurso en cuestión. En el ámbito del derecho de la propiedad intelectual, fue Edmund Kitch quien, en un trabajo influyente de 1977, desarrolló su tesis conforme a la cual todas las tareas relacionadas con la innovación y desarrollo de una invención debían asignarse a la persona que pudiera coordinar su uso y explotación de forma que se maximizara tanto su valor público como privado, de la misma forma que se atribuyen las facultades relacionadas con la explotación minera a quien emprende su prospección, de ahí el nombre de la teoría. Véase KITCH (1977). Para un análisis crítico de esta teoría, véase, por todos, LEMLEY (1997).

³ En algunos ámbitos, la producción de nuevas obras se basa muy mucho en obras ya preexistentes. Dan buena cuenta de algunos ejemplos ya clásicos dos referencias básicas: LESSIG (2008, especialmente, pp. 51-83); y LANDES/POSNER (2003). El alcance y grado de acumulación en la creación y producción de nuevas obras es un tema muy discutido y que requiere de trabajos empíricos. Sobre ello, véase FISHER (2010).

⁴ El conflicto es una clara manifestación del conflicto más general entre incentivos y acceso que está en la base del modelo analítico más difundido sobre la comprensión de los derechos de propiedad intelectual. Véanse LANDES/POSNER (1989); y BRACHA/SYED (2014).

Además de pósters en papel, «Allposters» ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir ejemplares enmarcados, encolados sobre madera o transferidos a un lienzo. Son estos últimos productos los que originan el conflicto y dan lugar a la sentencia que aquí analizamos.

La transferencia de un póster a un lienzo (*canvas transfer*) que realiza «Allposters» requiere de una serie de operaciones: primero, el póster de papel a transferir se cubre con una lámina de materia sintética; después, se tensa la imagen sobre un marco de madera y, finalmente, mediante un proceso químico con ácidos, se destruye el papel y las tintas originales del póster quedan sujetas sobre el lienzo con idéntica disposición y calidad a la que tenían sobre el formato de papel. En palabras del Tribunal, “esta técnica permite aumentar la durabilidad de la reproducción, mejorar la calidad de la imagen con respecto al póster y obtener un resultado más próximo al del original de la obra”⁵.

Stichting Pictoright (en adelante, «Pictoright»), entidad holandesa de gestión colectiva de derechos de autores sobre obras gráficas con funciones muy similares a su homóloga española VEGAP, consideró que la comercialización de imágenes protegidas por derechos de autor transferidas sobre lienzo conllevaba actos de explotación que requerían del consentimiento de sus autores y requirió a «Allposters» que cesara en su venta y ofrecimiento al público. Ante la falta de respuesta al requerimiento, «Pictoright» demandó a «Allposters» por infracción de derechos de autor y solicitó el cese de la actividad.

2.2. Íter procesal interno y cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia

El juzgado de primera instancia de Roermond (*Rechtbank Roermond*) desestimó la demanda el 22 de septiembre de 2010. Interpuesto recurso de apelación por la entidad de gestión colectiva, el tribunal de apelaciones de Hertogenbosch (*Gerechtshof te 's-Hertogenbosch*) lo acogió en parte y resolvió que la venta de los lienzos constituía un acto de publicación nuevo y diferente de la venta del póster, que requeriría, por tanto, del consentimiento de los titulares de los derechos de autor. Para sostener esta tesis, el tribunal de apelaciones recurrió a la doctrina del Tribunal Supremo holandés (*Hoge Raad der Nederlanden*) establecida en el asunto *Poortvliet*⁶ conforme a la cual la divulgación al público o la comercialización de ejemplares de una obra en una forma distinta a la inicial, en la medida en que con esta nueva forma de dicho ejemplar se generan nuevas posibilidades de explotación, requiere del consentimiento del titular de derechos de autor sobre la obra. Para el tribunal de apelaciones, la venta de lienzos con imágenes transferidas supone una modificación tal que permite nuevas posibilidades de explotación a «Allposters», que podrá establecer precios diferentes para cada uno de los ejemplares y llegar a un grupo de consumidores diferente.

⁵ Párrafo 42.

⁶ Sentencia del *Hoge Raad der Nederlanden* de 19.1.1979 (NJ 1979/412).

«Allposters» recurrió en casación ante el Tribunal Supremo y argumentó que la doctrina del asunto *Poortvliet* era contraria al derecho de la UE, que ha armonizado los conceptos de “agotamiento” y “publicación” y que, por tanto, debería entenderse que una vez comercializados los posters con el consentimiento de su titular por primera vez en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) se agota el derecho de distribución sobre aquellos (art. 4.2. de la Directiva 2001/29). «Pictoright» se opuso al recurso y argumentó que la doctrina del asunto *Poortvliet* no contravenía el derecho europeo de autor, pues ésta se refería al derecho de adaptación o transformación, facultades de exclusiva que no han sido armonizadas por las reglas comunitarias y que continuarían reguladas en el plano internacional por el artículo 12 del Convenio de Berna⁷.

El *Hoge Raad der Nederlanden* decidió suspender el procedimiento entre «Allposters» y «Pictoright» y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) *¿Rige el artículo 4 de la Directiva 2001/29 la cuestión de si el derecho de distribución del titular de los derechos de autor puede ser ejercitado en relación con la reproducción de una obra protegida por derechos de autor que ha sido vendida y entregada por el titular o con su consentimiento en el EEE, si dicha reproducción ha sido sometida después a una modificación en cuanto a su forma y es comercializada de nuevo con dicha forma?*

2) a) *En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene alguna relevancia la circunstancia de que se dé una modificación en el sentido de la cuestión 1 para responder a la cuestión de si se impide o se interrumpe el agotamiento en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29?*

b) *En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2, letra a), ¿qué criterios deben aplicarse para afirmar que existe una modificación relativa a la forma de la reproducción que impide o interrumpe el agotamiento en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29?*

c) *¿Dejan estos criterios margen para el criterio desarrollado en el Derecho interno de los Países Bajos, en virtud del cual no se produce un agotamiento por la mera razón de que el revendedor haya dado a las reproducciones una forma distinta y las ponga a disposición del público en dicha forma (sentencia del Hoge Raad de 19 de enero de 1979, NJ 1979/412, *Poortvliet*)?»*

2.3. La respuesta del Tribunal de Justicia

Como es habitual en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones planteadas se modifican o reformulan a decisión de los magistrados. Para la comodidad de lector, agrupamos el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia en tres bloques de problemas: (i) ¿está facultado el Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre las cuestiones

⁷ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886. Artículo 12: “Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras”.

planteadas por el Tribunal Supremo holandés o estas recaen sobre materias fuera del ámbito de aplicación e interpretación de normas comunitarias?; (ii) ¿alcanza el agotamiento del derecho de distribución solo a los ejemplares tangibles de una obra protegida por derechos de autor, o también alcanza a la creación intelectual del autor incorporada por los ejemplares en cuestión?; y (iii) ¿la modificación de un soporte físico, como la llevada a cabo por «Allposters» al transferir un póster de papel a un lienzo, incide de algún modo sobre el agotamiento del derecho exclusivo de distribución?

a) Delimitación del objeto de las cuestiones y competencia del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia descarta contestar a la cuestión 2.c) planteada por el tribunal nacional holandés y resuelve que se trata de una materia de derecho nacional. Por ello, el Tribunal centra su análisis en el resto de cuestiones, que trata conjuntamente y que resume del siguiente modo: *“si la regla de agotamiento del derecho de distribución prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29 se aplica a una situación en la que una reproducción de una obra protegida, tras haber sido comercializada en la Unión con el consentimiento del titular del derecho de autor, ha sido objeto de una modificación de su soporte, como, por ejemplo, la transferencia sobre un lienzo de tal reproducción, que aparecía en un póster de papel, y ahora se comercializa de nuevo con esa nueva forma”*.

La falta de pronunciamiento sobre la cuestión planteada por el Tribunal Supremo holandés deriva de que la Directiva 2001/29 no prevé un régimen armonizado de los derechos de adaptación, transformación o realización de obras derivadas, como ocurre para determinados contenidos específicos⁸. De hecho, fuera de la Unión Europea, casos similares se han planteado desde la óptica del derecho de transformación⁹.

⁸ A diferencia de las reglas comunitarias sobre protección jurídica de programas de ordenador y bases de datos que sí reconocen expresamente un derecho exclusivo de adaptación o transformación. Véanse artículo 4.1 b) de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 111, 5.5.2009): *“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular en el sentido del artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar: [...] b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador;”*; y artículo 5.b) de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, 27.3.1996): *“El autor de una base de datos tendrá el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión de dicha base susceptible de la protección de los derechos de autor, de realizar o autorizar: [...] b) la traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación;”*.

⁹ En Estados Unidos, demandas en casos similares se han planteado con fundamento en una infracción del derecho de transformación o preparación de obras derivadas. El caso más influyente, especialmente por el magistrado ponente de la sentencia, Frank Easterbrook, es *Lee v. A.R.T. Co*, 125 F.3d 580 (7th Cir. 1997). En este asunto, el tribunal resolvió que pegar imágenes protegidas por derechos de autor a baldosas para venderlas como objetos de decoración no constituía un acto de transformación y, por tanto, el titular de los derechos no podía controlar su venta en el mercado. El derecho de distribución se había agotado con la primera venta (*first sale doctrine*). Véanse, en el mismo sentido, *Precious Moments, Inc. v. La Infantil, Inc.*, 971 F. Supp. 66 (D.P.R. 1997): la confección de ropa de cama para bebés a partir de telas con diseños protegidos no constituía la preparación de una obra derivada.

En otros casos, los tribunales norteamericanos han considerado que el principio de agotamiento no es aplicable: en *Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co.*, 856 F.2d 1341 (1988); y *Greenwich Workshop Inc. v. Timber Creations, Inc.*, 932 F.Supp. 1210 (C.D. Cal. 1996), los tribunales resolvieron que recortar imágenes de un libro-catálogo y venderlas enmarcadas constituían actos de transformación. En *Peker v. Masters*

Para el tribunal, aunque la transferencia a lienzo pudiera entenderse como un acto de adaptación (art. 12 del Convenio de Berna), ello es irrelevante ya que, a efectos del derecho de la UE, “tanto el póster de papel como la transferencia sobre lienzo contienen la imagen de una obra artística protegida y están, por tanto, comprendidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29 en tanto que copias de una obra protegida comercializadas en la Unión”¹⁰. El Tribunal de Justicia articula el caso a partir de identificar una obra protegida bajo el régimen de la Directiva, y no a partir del análisis de una determinada facultad de exclusión, que no está armonizada por el derecho de la Unión¹¹.

b) Agotamiento sobre la distribución de ejemplares de una obra protegida

El Tribunal de Justicia resuelve que el principio de agotamiento es predicable de la distribución de objetos tangibles, esto es, de los ejemplares en los que están incorporadas las obras protegidas por derechos de autor y no de la obra en sí. Para ello, el Tribunal acude a argumentos textuales, tales como la literalidad del artículo 4.2 de la Directiva 2001/29, que se refiere a “objeto”, y el Considerando 28 de la misma Directiva, que emplea la expresión “tangible”. La solución del Tribunal de Justicia está en línea con su jurisprudencia anterior en materia de agotamiento, así como de la jurisprudencia de la mayoría de tribunales en la actualidad¹².

En relación con los pósters, el derecho de distribución estaba agotado y, por tanto, «Allposters» podía comercializarlos libremente. En el procedimiento en Holanda, ha quedado acreditado que los pósters, que reproducían obras de pintores célebres amparadas por derechos de autor cuyos titulares están representados por «Pictoright», fueron comercializados en el EEE con el consentimiento de dichos titulares. Por ello, «Allposters»

Collection, 96 F.Supp.2d 216 (E.D.N.Y 2000), los demandados habían adquirido pósters que reproducían cuadros de la actora, los encolaban en un lienzo y añadían pintura sobre la imagen. El tribunal señaló que se infringían los derechos de reproducción y transformación de la demandante.

En Canadá, véase también la sentencia de su Tribunal Supremo en el asunto *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, resolviendo que no se produce un acto de reproducción al transferirse una imagen en un lienzo.

¹⁰ Párrafo 27. El Abogado General Pedro Cruz Villalón es más explícito que el Tribunal en su rechazo a la existencia de un acto de transformación o adaptación. En sus Conclusiones, defiende que “[...]el supuesto de hecho del proceso principal no se corresponde con el caso de una «adaptación». La «adaptación» afecta propiamente a la «obra» en cuanto resultado de una creación artística” (Par. 57 de la Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón de 11 de septiembre de 2014).

¹¹ Tal estrategia se remonta al asunto *Infopaq* de 2009 (Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2009, asunto C-5/08, *Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening*), que inicia una fase de activismo judicial del Tribunal de Justicia en el ámbito de la armonización del derecho de autor. Sobre ello, véase HUGENHOLTZ (2013, pp. 63-64).

¹² Véanse Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2006, asunto C-479/04, *Laserdisken ApS v. Kulturministeriet*, apartados 39 y 40; de 17 de abril de 2008, asunto C-456/06, *Peek & Cloppenburg KG v. Cassina SpA*, apartados 30 y 31; de 4 de octubre de 2011, asuntos C-403/08 y C-429/08, *Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros, y Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd*, apartado 189; y de 21 de junio de 2012, asunto C-5/11, *Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner*, apartado 23.

podía revender los pósters en su sitio web y, por ejemplo, podría comercializarlos enmarcados.

c) Modificación del soporte de una obra como acto de explotación

En cambio, para el Tribunal, la transferencia del póster a un lienzo debe tener un tratamiento jurídico diferente. El Tribunal explica que el procedimiento de transferencia de imagen supone una sustitución del soporte, de papel a lienzo. Dicha sustitución *“tiene como consecuencia la creación de un nuevo objeto que incorpora la imagen de la obra protegida, mientras que el póster, en cuanto tal, deja de existir”* (par. 43). Además, para el Tribunal, *“el hecho de que la tinta sea preservada durante la operación de transferencia no afecta a la constatación de que el soporte de la imagen ha sido cambiado”* (par. 45).

Según el Tribunal, una modificación física como una transferencia a lienzo conlleva la realización de un acto de reproducción y, por lo tanto, se invade un ámbito de exclusiva protegido por el artículo 2.a) de la Directiva 2001/29 y, en el derecho español, el artículo 18 TRLPI:

“Una modificación de estas características de la copia de la obra protegida que obtiene un resultado más próximo del original puede constituir en realidad una nueva reproducción de dicha obra, en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29, que está comprendida dentro del derecho exclusivo del autor y requiere su autorización” (par. 43).

La modificación física de un ejemplar, que se distribuyó con el consentimiento del titular de los derechos, como en el caso de la transferencia de un póster a lienzo, comporta la producción de un ejemplar diferente, esto es, de una nueva copia, de una nueva reproducción. Para el Tribunal es irrelevante que exista o no duplicación o multiplicación de ejemplares para que se invada el derecho de reproducción: con la transferencia, la primera copia de la obra (en papel) desaparece para pasar al lienzo y «Allposters» ya no puede realizar actos de explotación de ningún tipo sobre la primera copia. La destrucción de la “primera copia” no parece desplegar ninguna relevancia jurídica en la delimitación del alcance del agotamiento como ocurre en otros casos resueltos previamente por el Tribunal¹³.

La comercialización de esta nueva copia supone un nuevo acto de distribución de la obra, distinto de los actos anteriores de distribución. Al tratarse pues de un ejemplar nuevo y diferente, el derecho de distribución sobre este ejemplar en cuestión no se habría agotado todavía¹⁴.

¹³ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, asunto C-128/11, *UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp.*, que se refiere a la obligación de destruir la copia primera de software para la determinación del alcance del agotamiento. Sobre este asunto, véase RUBÍ (2013), pp. 159-178).

¹⁴ En consecuencia, *“El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que la regla de agotamiento del derecho de distribución no se aplica a una situación en la que una reproducción de una obra*

Así las cosas, la realización de nuevos actos de reproducción y de distribución requiere que el titular de estos dos derechos consienta a las actividades de transferencia de imagen y de comercialización de los lienzos, pues el consentimiento prestado inicialmente no cubría dichos actos: *“el consentimiento del titular del derecho de autor no se refiere a la distribución de un objeto que incorpore su obra si dicho objeto ha sido modificado tras su primera comercialización de forma que constituya una nueva reproducción de la mencionada obra”* (par. 46).

Para el Tribunal, dichas facultades de exclusión permiten al titular prohibir la distribución de los lienzos y, si estos ya se hubiesen distribuido, una compensación adecuada que equivaliera razonablemente al valor económico de la explotación del objeto protegido. La atribución de facultades de control sobre lo que se hace con los pósters en el mercado secundario supone que sus titulares podrán, prospectivamente, cargar un precio superior a aquellos destinatarios que estarían dispuestos a pagar más por poder vender o comprar una imagen transferida a un lienzo –en forma de tarifas a las entidades de gestión colectiva- y, retrospectivamente, quedarse con parte del pastel generado por el negocio de «Allposters».

Para llegar a este fallo, el Tribunal parte de una interpretación amplia del concepto de “reproducción”, que hace descansar sobre la noción amplia de derecho de reproducción prevista en los artículos 2.a) y 5.1 de la Directiva y en un principio de maximización del nivel de protección de los autores¹⁵. Se trata de una defensa muy pobre, en nuestra opinión, para justificar una interpretación extensiva del derecho de reproducción. A pesar de su adecuación al texto de la Directiva, están por ver las consecuencias que este concepto podrá tener en la práctica judicial. No nos referimos en este trabajo a esta noción de reproducción y solamente queremos dejar apuntadas algunas reflexiones.

A la hora de examinar si hay una nueva reproducción de la obra, el Tribunal propone una suerte de test: *“Lo que importa es determinar si el objeto modificado, apreciado en su conjunto, es, en sí, materialmente el objeto que se comercializó con el consentimiento del titular del derecho”*. En caso contrario, se infringirá el derecho exclusivo de reproducción sobre la obra. Hay tres aspectos reseñables en este criterio:

- (i) Continuidad material del objeto: para la realización de un acto de reproducción se exige una modificación *física* del ejemplar que incorpora la obra de tal calado que implique la producción de un objeto físicamente distinto. No bastará pues una modificación de las finalidades o funciones para los que se comercializó el ejemplar, la alteración de su destinación económica, o su situación en un nuevo contexto que

protegida, tras haber sido comercializada en la Unión Europea con el consentimiento del titular del derecho de autor, ha sido objeto de una sustitución de su soporte, como, por ejemplo, la transferencia sobre un lienzo de tal reproducción, que aparecía en un póster de papel, y ahora se comercializa de nuevo con esa nueva forma”.

¹⁵ Párrafo 47.: *“Esta interpretación se ve corroborada por el objetivo principal de la Directiva 2001/29 que, con arreglo a los considerandos 9 y 10 de dicha Directiva, se concreta en lograr un elevado nivel de protección en favor, entre otros, de los autores, con el fin de que éstos puedan recibir una compensación adecuada por el uso de su obra”*.

altere conceptualmente su significado o contenido. El Tribunal no valora el mayor o menor grado de modificación física o de dificultad del procedimiento técnico. No se distingue, por ejemplo, la transferencia al lienzo de la utilización de un proceso adhesivo, ni el carácter reversible o no de la modificación física. En ocasiones, enmarcar una determinada obra de arte puede ser más costoso o más difícil técnicamente que la transferencia de un papel a lienzo¹⁶.

- (ii) “Objeto... en sí”: la constatación de un acto de reproducción requiere valorar si el nuevo objeto es o no es *en sí* el anterior. Desconocemos las implicaciones de esta valoración, pero parece descartar, de entrada, que aquellos casos en los cuales el nuevo objeto solo sea parcialmente el objeto anterior, como por ejemplo, la utilización de un fragmento en un collage, puedan reputarse como infractores del derecho de reproducción en el sentido de *Allposters*; o igualmente aquellos que constituyan una reproducción no literal –utilización de plantillas recortables o *stencils*, por ejemplo. En tales supuestos, acaso habría que acudir a otras facultades de exclusiva para proteger al autor (derecho de transformación, autorización para la inclusión de las obras en obras compuestas, o la protección de los derechos morales).
- (iii) Apreciación en conjunto: el objeto resultante del proceso de modificación física debe apreciarse de forma conjunta. Tal apreciación en conjunto parece referirse más a la alteración del valor económico que a la alteración formal, que quedaría cubierta por el criterio de valoración anterior. Así, subyace en la sentencia del Tribunal, que el hecho de, después de la modificación física, el objeto resultante cobre mucho valor y permita una mayor apropiación de rentas en el mercado, es un factor clave para determinar la infracción del derecho de reproducción. En cambio, en aquellos casos, en que, la alteración de la sustancia o destinación económica del ejemplar no fuera significativa, no se produciría un acto de infracción.

3. El derecho de distribución y su agotamiento

3.1. Noción básica de distribución y de agotamiento

El asunto *Allposters* ofrece una buena oportunidad para la discusión de los mercados de obras protegidas por derechos de autor y el análisis de las facultades de control sobre la distribución de sus copias y ejemplares. En especial, el asunto *Allposters* sirve para mostrar

¹⁶ En este sentido, véanse las reflexiones del juez Frank Easterbrook al respecto en el asunto citado, *Lee v. A.R.T. Co.*: “If the framing process does not create a derivative work, then mounting art on a tile, which serves as a flush frame, does not create a derivative work. What is more, the ninth circuit erred in assuming that normal means of mounting and displaying art are easily reversible. A painting is placed in a wooden “stretcher” as part of the framing process; this leads to some punctures (commonly tacks or staples), may entail trimming the edges of the canvases, and may affect the surface of the painting as well. Works by Jackson Pollock are notoriously hard to mount without damage, given the thickness of their paint. As a prelude to framing, photographs, prints, and posters may be mounted on stiff boards using wax sheets, but sometimes glue or another more durable substance is employed to create the bond”.

cómo *prima facie* la atribución de facultades de control sobre la distribución y determinados actos de reutilización de un ejemplar es encomiable desde un punto de visto económico. Pero también sirve para mostrar cómo un exceso de las atribuciones de control puede tener efectos perniciosos sobre el mercado y sobre los niveles de innovación.

Antes de examinar tales cuestiones, introducimos el estado de la cuestión jurídica actual acerca de la noción del derecho exclusivo de distribución y de su agotamiento. El lector familiarizado con estas materias puede pasar directamente al apartado 4 de este trabajo, sin riesgo de pérdida de información relevante.

El derecho de distribución constituye una de las principales facultades de quien va a ocuparse de la explotación comercial de una obra, ya sea el autor o, más probablemente, en virtud de un acto de cesión o licencia, un tercero con ventajas de especialización en el tráfico. El artículo 19.1 TRLPI define “distribución” del modo siguiente:

“Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.

El derecho de distribución permite a su titular decidir en qué forma o formas se pondrá la obra a disposición de usuarios potenciales, por ejemplo, un consumidor o un agente que se encargará de producir, transformar, redistribuir las copias o vincularlas con otros bienes. El derecho de distribución atribuye las facultades de control necesarias sobre el mercado de una obra protegida por derechos de autor y permite a su titular actuar, por ejemplo, contra la importación de ejemplares de obras producidos lícitamente en otros países o contra el alquiler de ejemplares adquiridos lícitamente. El derecho de distribución atribuye así potestades de control sobre el mercado allí donde no alcanzan las facultades de control atribuidas por el derecho exclusivo de reproducción.

Sin embargo, el ámbito de decisión sobre el mercado que entraña el derecho de distribución no es ilimitado: una vez el titular de los derechos de explotación transmita o consienta a la transmisión de la propiedad sobre una copia de una obra o, en su caso, sobre el ejemplar único de ésta, no podrá impedir que el adquirente la enajene a un tercero o lleve a cabo otros actos de disposición del dominio. Así pues, con la primera transmisión, el titular apura su derecho de distribución.

En un sentido estricto, la transmisión del dominio sobre el ejemplar agota el derecho de distribución que corresponde al autor o al cesionario en relación con el ejemplar en cuestión. En un sentido más general, el agotamiento del derecho del titular le impediría ejercer un control sobre la actividad postventa o postcomercial que un tercero pudiera desplegar sobre la copia: el agotamiento de derechos de autor -y, en general, de derechos de propiedad intelectual e industrial- limita, por tanto, las facultades de control del titular sobre la ulterior distribución de una obra protegida, de las copias de ésta o de los

productos en los que éstas están incorporadas y, en el límite, de lo que ocurre en los mercados secundarios¹⁷.

En el derecho español, el agotamiento del derecho de distribución se reconoce, con carácter general, en el artículo 19.2 TRLPI:

“Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial”.¹⁸

Sin agotamiento del derecho de distribución, actos muy habituales supondrían las más de las veces una infracción de derechos de autor. Salvo que mediara el consentimiento o la autorización del titular de los derechos de autor, comprar una copia de una novela de George R.R. Martin en un establecimiento que los ofreciera de primera mano o en una librería de viejo, adquirir un sillón diseñado por Marcel Breuer en un anticuario o unos grabados de Eduardo Chillida en una galería de arte constituirían infracciones de derechos de propiedad intelectual. El tráfico jurídico se vería seriamente afectado si los intervinientes en el mercado no contaran con la mínima seguridad de que un acto tan común como una compraventa de consumo no entrañara una responsabilidad potencial por la infracción de derechos de propiedad intelectual o que el titular del derecho de distribución pudiera, en cualquier momento, paralizar la actividad comercial de un tercero que pusiera en circulación ejemplares de una obra mediante una medida cautelar de cese¹⁹.

En este escenario, el agotamiento del derecho de distribución se revela como la solución legal a los costes de transacción y los riesgos de *hold-up* que podría entrañar la necesidad de contar con el consentimiento del titular para llevar a cabo actos tan usuales en el tráfico o para proteger inversiones en modelos de negocio basados en la comercialización de ejemplares de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

3.2. Rasgos definitorios del agotamiento

¹⁷ La limitación estructural que conlleva el agotamiento de derechos opera sobre la copia concreta, no sobre la obra incluida en ella. Véase *supra* apartado 2.3.b). El titular de los derechos de explotación sobre la obra podrá ejercer su *ius prohibendi* frente a actos realizados por el adquirente de una copia legítima que supongan una explotación de ésta diferente de un acto de distribución, por ejemplo, su comunicación pública o su transformación.

¹⁸ El TRLPI también prevé el agotamiento del derecho de distribución sobre determinados tipos de obra o productos sujetos a derechos de exclusión: artículo 99.c *in fine* (programas de ordenador); artículo 109.2 (fijación de interpretaciones de artistas intérpretes o ejecutantes); artículo 117.2 (fonogramas); artículo 123.2 (grabaciones audiovisuales); y artículo 126.1 f) (fijaciones de emisiones o transmisiones de entidades de radiodifusión).

¹⁹ Es cierto que quienes adquirieran las copias directamente del titular de derechos podrían cuidarse de que éste les autorizara a realizar actos de distribución o disposición sobre aquéllas, pero es más dudoso que pudieran hacer lo mismo adquirentes ulteriores –otro comerciante o un consumidor– que carecieran de un vínculo contractual con el titular.

El agotamiento de derechos de autor no constituye una institución jurídica definida de forma coherente y completa. Son frecuentes los supuestos en los cuales, en una misma jurisdicción, las sentencias dictadas en la materia no están bien alineadas o incluso recurren a argumentos y doctrinas incompatibles. En cualquier caso, el agotamiento de derechos de autor no es absoluto o siquiera expansivo. Son varias las limitaciones jurídicas o tecnológicas que restringen su alcance y eficacia en la práctica:

a) Alcance geográfico

En primer lugar, el agotamiento tiene un alcance geográfico. Podemos distinguir tres formas de agotamiento en función de su dimensión territorial. En primer lugar, el agotamiento será internacional cuando despliegue efectos con independencia del lugar donde un ejemplar se hubiera puesto a disposición del público por el titular o con autorización. En estos casos, el titular de los derechos de propiedad intelectual no podrá impedir que dicho ejemplar se importe y se comercialice en el territorio del país cuyo ordenamiento prevé un agotamiento internacional. En segundo lugar, el agotamiento será interno o nacional si solo despliega sus efectos en relación a los actos de transmisión ocurridos dentro del territorio de un país determinado. En tales casos, el titular puede impedir la importación de los ejemplares que se hubieran comercializado lícitamente en otro país²⁰. Finalmente, el agotamiento será regional si sus efectos se concentran en un ámbito supranacional limitado. En estos casos, el titular de los derechos no podrá impedir la importación y distribución en un Estado miembro de ejemplares puestos en circulación en otro país que forme parte de la organización supranacional en cuestión.

El legislador comunitario ha optado, con la finalidad de potenciar la libre circulación de mercancías en la Unión Europea, por establecer una regla de agotamiento regional y

²⁰ Ésta era la solución tradicional adoptada por los tribunales norteamericanos. Véanse *Costco v. Omega*, 541 F.3d 982 (9th Cir., 2008), sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, 562 U. S. 40 (2010); *Quality King Distrib., Inc. v. L'anza Res. Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998); *BMG Music v. Perez*, 952 F.2d 318 (9th Cir.1991); y *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477 (9th Cir.1994).

En 2013, sin embargo, el Tribunal Supremo resolvió *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 US ___ (2013), que abogó por una regla de agotamiento internacional. Los hechos del caso fueron brevemente los siguientes: en 1997, Supap Kirtsaeng, estudiante tailandés, se mudó a Estados Unidos para cursar primero un grado de matemáticas en la universidad de Cornell y luego un doctorado en matemáticas en la University of Southern California. Para complementar su beca, durante sus estudios en USA, Kirtsaeng pedía a amigos y familiares en Tailandia que compraran ejemplares de libros de texto en tiendas de segunda mano y se los enviaran por correo. En Estados Unidos, Kirtsaeng los revendía a otros estudiantes. Entre los libros revendidos por Kirtsaeng, figuraban los publicados por la editorial John Wiley & Sons, Inc. Esta editorial solía ceder los derechos editoriales de sus autores a su filiales extranjeras, como por ejemplo, el caso de John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., para la publicación de los manuales y libros en el extranjero. Las filiales y, entre ellas, la propia del mercado asiático, solía publicar los libros con un aviso prohibiendo la exportación de los ejemplares fuera de los territorios, en especial, para evitar su entrada en EE.UU.

La editorial norteamericana demandó en 2008 a Kirtsaeng por infracción de derechos de autor y alegó que su conducta constituía una infracción de su derecho exclusivo de distribución bajo los artículo 106(3) y 602. Kirtsaeng contestó a la demanda y alegó que las copias se habían fabricado lícitamente y que él las había adquirido también de forma lícita. Y, por ello, el agotamiento del derecho de distribución le facultaba a revender los ejemplares en EEUU, sin contar con el consentimiento del titular de los derechos. El Tribunal Supremo dio la razón a Kirtsaeng y fijó las bases para un agotamiento internacional del derecho de distribución sobre libros en papel. Para una historia del caso y un análisis de sus consecuencias sobre el mercado de libros de texto universitarios, véase GAUTAM (2014).

considerar que no se agota el derecho de distribución hasta que se realiza en el Espacio Económico Europeo la primera venta o negocio transmisivo de la propiedad por el titular o con su consentimiento²¹. Por supuesto, un Estado miembro no puede establecer que el

²¹ Véase artículo 4.2 de la Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10): “El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”. Véanse también artículo 4.2 de la Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 111, de 5.5.2009, p. 16); artículo 9.2 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376, 27.12.2006, p. 28); y artículo 5.c) de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, de 27.3.1996, p. 20).

Antes de su reflejo en el derecho secundario y, en particular, en la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, de 27.11.1992, p. 61, derogada por la Directiva 2006/115/CE), el principio de agotamiento regional del derecho de distribución en el derecho de la Unión Europea fue resultado de los desarrollos jurisprudencial del Tribunal de Justicia. En este sentido, véanse Sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de junio de 1971, asunto C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.* (resolviendo que el derecho de distribución no atribuye a su titular la facultad de controlar la distribución de ejemplares de fonogramas en un Mercado nacional si previamente se habían puesto en circulación en otro estado miembro); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de marzo de 1980, asunto C-62/79, *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel and others c. Ciné Vog Films y otros* (resolviendo que la libertad en la prestación de servicios no conlleva el agotamiento del derecho a comunicar públicamente una obra cinematográfica en un Estado miembro, a pesar de haberse comunicado previamente en otro Estado miembro); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 20 de enero de 1981, asuntos acumulados C-55/80 y 57/80, *Musik-Vertrieb GmbH and K-Tel international c. GEMA* (una regla de agotamiento nacional es incompatible con la libertad de circulación de mercancías en la Unión); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de enero de 1981, asunto C-58/80, *Dansk Supermarked A/S c. A/S Imerco* (una regla de agotamiento nacional es incompatible con la libertad de circulación de mercancías en la Unión); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 9 de febrero de 1982, asunto C-270/80, *Polydor Limited and RSO Records Inc. c. Harlequin Records Shops Limited and Simons Records Limited* (resolviendo que la importación de fonogramas musicales en el Reino Unido desde Portugal, cuando este país no era miembro de la Comunidad Europea, podía ser controlada por el titular del derecho de distribución en el mercado británico); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de mayo de 1988, asunto C-158/86, *Warner Brothers Inc. and Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen* (una regla de agotamiento nacional es incompatible con la libertad de circulación de mercancías en la Unión; y Sentencia del Tribunal de Justicia, de 24 de enero de 1989, asunto C-341/87, *EMI-Electrola c. Patricia*, (una regla de agotamiento nacional es incompatible con la libertad de circulación de mercancías en la Unión en un asunto en el cual los derechos sobre la obra se habían extinguido en el país donde las copias se habían puesto en circulación).

Después de la aprobación de la Directiva 92/100/CEE, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la doctrina del agotamiento. Véanse Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de abril de 1998, asunto C-200/96, *Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH* (resolviendo que los desarrollos normativos comunitarios que establecían un derecho exclusivo de control del alquiler no comportaban un incumplimiento del principio de agotamiento del derecho de distribución); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de septiembre de 2006, asunto C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet* (resolviendo que el artículo 4(2) de la Directiva 2001/29/CE no permite que una legislación nacional establezca una regla de agotamiento del derecho de distribución en relación con el original o copias de una obra puestas en circulación en un mercado fuera de la Unión Europea por el propio titular o con el consentimiento de este); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de abril de 2008, asunto C-456/06, *Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA* (recurriendo al artículo 6(1) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 para definir distribución como “primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor”); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de junio de 2012, asunto C-5/11, *Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner* (resolviendo que el concepto de distribución permite controlar actos relacionados con la venta, tales como el transporte y entrega de ejemplares adquiridos en otro país); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 3 de julio de 2012, asunto C-128/11, *UsedSoft GmbH c.*

agotamiento del derecho de distribución tiene un alcance nacional, pues impediría la libertad de circulación de mercancías, pero tampoco que despliega efectos internacionalmente ya que también entorpecería los intercambios en el seno de la Unión²².

La distinción relativa a la dimensión territorial del agotamiento es relevante en el ámbito de las importaciones paralelas. Es posible acudir al derecho de la propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, marcas) para que el titular de los derechos de exclusiva prohíba la importación o reimportación de productos desde un país en el que se han comercializado a un precio inferior que en el mercado nacional²³.

b) Objeto: actos de distribución

En sentido estricto, el agotamiento despliega sus efectos frente a actos de distribución, pero no es predicable, de entrada, de la realización de actos que invaden otros derechos de explotación sobre una obra²⁴. En particular, no hay agotamiento del derecho de

Oracle International Corp. (resolviendo que, en el ámbito de los programas de ordenador, la distribución de copias intangibles mediante descargas por internet agota el derecho de distribución); Sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de mayo de 2015, asunto C-516/13, *Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca y Knoll International SpA* (resolviendo que el concepto de distribución cubre actos preparatorios de una compraventa dirigidos a un Estado miembro tales como la oferta de venta o la publicidad); además de la referida Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de enero de 2015, asunto C-419/13, *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright*, comentada en este trabajo (resolviendo que en los casos en que la modificación física de un ejemplar constituye un acto de reproducción, no puede entenderse que el derecho de distribución se había agotado con la primera venta del ejemplar).

²² Ésta ha sido la posición del TJCE en un caso de derecho marcario: STJUE de 16 de julio de 1998, Asunto C-355/96, *Silhouette Int'l Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft MbH*. En el ámbito de los derechos de autor, el Tribunal de Justicia ha manifestado el mismo argumento en su sentencia de 12 de septiembre de 2006, Asunto C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*.

²³ Véase World Intellectual Property Association, *International Exhaustion and Parallel Importation* (disponible en http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm [Consultado en 27.4.2015]). Otros requisitos adicionales pueden impedir las importaciones paralelas más allá de las facultades que otorgan los derechos de propiedad intelectual. Así, por ejemplo, autorizaciones de comercialización, inspecciones y cumplimientos de los requisitos de etiquetado y regulatorios en el ámbito farmacéutico pueden comportar barreras sustanciales a las importaciones de medicamentos comercializados fuera de la Unión Europea o, en su caso, de un país.

²⁴ Los tribunales alemanes han resuelto claramente que no se produce un agotamiento general de cualesquiera derechos de explotación sobre una obra (BGH GRUR 2001, 51/53 -Parfumflakon; BGH GRUR 2000, 699/701 -Kabelweitersendung; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2009, 45/46). Así, también en la doctrina mayoritaria: DREIER/SCHULZE (2015, 17 Rdnr. 30); NORDEMANN/NORDEMANN, (2014, 17 Rdnr. 26); LOEWENHEIM (2010, 17 Rdnr 42). Además, explícitamente los tribunales alemanes han señalado que no hay agotamiento de otras formas de puesta a disposición de una obra: comunicación pública de películas (BGH GRUR 1986, 742/743 - Videofilmvorführung) o exposición de una obra (BGH GRUR 1995, 673/676 - Mauer-Bilder); puesta a disposición interactiva (OLG Frankfurt CR 2009, 423/424; LG Berlin GRUR-RR 2009, 329) por tratarse de un acto de comunicación pública (en consecuencia, la impresión de los materiales o su copia en un CD-ROM o cualquier otro dispositivo de copia constituiría un acto de infracción).

comunicación pública o de puesta a disposición interactiva²⁵, a pesar de varios intentos doctrinales de construcción de un agotamiento digital²⁶ y de su plausibilidad²⁷.

En el caso del asunto *Allposters*, el Tribunal resuelve que los actos de transferencia de un poster a lienzo comportan la realización de un nuevo ejemplar de la obra y, por tanto, la invasión del derecho de reproducción del autor de aquella. Que se hubiera agotado el derecho de distribución sobre los ejemplares de póster no impide que, con ellos, se pudieran infringir otros derechos de explotación tales, como, según el Tribunal, el derecho de reproducción en el caso.

La distribución inicial de un ejemplar no agota tampoco el derecho de controlar cualesquiera otros actos de distribución posteriores. Así, el hecho de que el titular venda un ejemplar de la obra no le veda el control sobre la distribución subsiguiente del ejemplar mediante alquiler u otras cesiones de uso. En este sentido, el artículo 19.2 TRLPI establece que la compraventa de un ejemplar no agota el derecho a controlar el alquiler²⁸ y el préstamo público²⁹.

En algunos ordenamientos, a pesar de que la transmisión del dominio sobre una obra agote el derecho de distribución, pueden existir derechos adicionales sobre la distribución del ejemplar que incorpore aquella. El ejemplo más relevante es el derecho de participación en

²⁵ APARICIO/DELGADO (2008, p. 1356).

²⁶ Por ejemplo, PERZANOWSKI/SCHULTZ (2011); y HEINDL (2010). Cfr. con TOBIN (2011).

²⁷ Por ejemplo, SERINGHAUS (2009) (señalando la incertidumbre jurídica en relación a posibles controversias sobre las licencias de Amazon.com sobre libros electrónicos).

²⁸ Artículo 19.3 TRLPI: “Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta *in situ*”.

Según el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1151/2001, Sala de lo Civil, de 12 de diciembre de 2001 [R] 2001\9801: “El agotamiento del derecho de distribución o circulación («épuiement du droit de mise en circulation») a partir de la primera venta opera respecto de las ventas sucesivas, pero no extingue totalmente el control del titular del derecho de distribución (derechos económicos), porque la adquisición de la cosa material no supone la adquisición de todos los derechos de explotación, y aunque no cabe negar a los adquirentes de los fonogramas diversas facultades dispositivas, carecen sin embargo de la de llevar a cabo la actividad comercial de alquiler de discos compactos (fonogramas) en establecimiento abierto al público, sin consentimiento del productor fonográfico, que es lo que se debate en el caso de autos”.

²⁹ Véanse artículos 19.4 TRLPI (después de la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre) y 37.2 TRLPI. En cambio, en el ámbito de los programas de ordenador, el artículo 99 TRLPI se refiere únicamente al alquiler, por lo que, de entrada, según algunos autores, es predicable el agotamiento del préstamo como forma de distribución. Sobre esta cuestión, véase el análisis realizado por APARICIO/DELGADO (2008, pp. 1355-1358).

Antes de la Directiva de alquiler, el Tribunal reconoció que una normativa nacional que impidiera el agotamiento del derecho de distribución en los supuestos de alquiler de copias no era contraria a la libertad de circulación de mercancías (STJUE de 17 de mayo de 1988, Asunto C-158/86, *Warner Brothers Inc. y Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen*). Más tarde, el Tribunal ha señalado que la excepción del alquiler y préstamo del ámbito del agotamiento no supone una limitación a los intereses generales perseguidos por la Comunidad, ni una restricción desproporcionada a la libertad de empresa (STJUE de 28 de abril de 1998, Asunto C-200/96, *Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH*).

las reventas de obras de arte o *droit de suite*, que hace titular al autor o a sus derechohabientes de un crédito sobre el precio al que la obra es revendida con profesionales del mercado de arte³⁰.

c) Transmisión de la propiedad

El presupuesto del agotamiento del derecho de distribución es la existencia de un negocio de transmisión de la propiedad sobre la copia de la obra. Es decir, el principio de agotamiento no tiene efectos sobre cualesquiera formas de distribución y, por ello, actos que permiten el acceso de los destinatarios a un ejemplar de la obra, tales como la cesión de uso, el alquiler o el préstamo o comodato, no agotan el derecho, y mucho menos, actos que no impliquen cesión de facultades de uso, como el depósito o la constitución de una prenda. En definitiva, no basta la transmisión de la posesión sobre el ejemplar sino que es precisa una transmisión del dominio sobre el ejemplar de la obra o, en su caso, el ejemplar único de ésta.

No es necesario que la transmisión del dominio resulte de una compraventa, ni siquiera que sea a título oneroso. Así, otros negocios jurídicos como una permuta, una dación en pago o una donación también agotan el derecho de distribución sobre los ejemplares de la obra en cuestión. Un caso de transmisión no onerosa de la propiedad, en el cual se apura el derecho de distribución, es el de la entrega de ejemplares promocionales o gratuitos. El titular no puede ejercer un control sobre la ulterior distribución de dichos ejemplares mediante los remedios por infracción de derechos de autor y puede únicamente acudir a las normas sobre incumplimiento contractual, si tal relación existe³¹.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las formas y reglas de transmisión del dominio difieren en cada país de la Unión y que, por ello, el alcance del agotamiento puede diferir de un país a otro³². Por ejemplo, surgen dudas acerca de los efectos del agotamiento en el caso de la reserva de dominio. En los ordenamientos en los cuales se sigue la tesis dominical y no se produciría una adquisición de la propiedad por el comprador del bien hasta el pago final del precio, no se produciría un agotamiento del derecho de distribución hasta este momento. En otros países, algunos autores han defendido que el derecho de distribución sobre la copia revive si el adquirente directo la devuelve al titular (por ejemplo, el librero al editor en virtud de una cláusula de devolución en el contrato)³³.

³⁰ Véase Ley 3/2008, de 23 diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (BOE núm. 10, de 25.12.2008). Para un análisis de la ley, véase RUBÍ (2011).

³¹ Véase SCHRICKER (2001, §8 Rdnr. 29); LOEWENHEIM (2010, §17 Rdnr. 49). En USA, véase la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en el asunto *UMG Recordings Inc. v. Augusto*, 628 F.3d 1175, 1182 (9th Cir. 2011), en la cual se resolvió el agotamiento del derecho de distribución en la comercialización de CDs promocionales entregados con un aviso que prohibía su venta.

³² DREIER/HUGENHOLTZ (2006, p. 225).

³³ LOEWENHEIM (2010, §17 Rdnr. 52).

Algunos actos relacionados con la importación de productos que incorporan una obra protegida también plantean problemas interpretativos. De entrada, agotarán el derecho de distribución los actos de importación, esto es, aquellos actos que consistan en la introducción de éste en territorio delEEE, cualquiera que sea el lugar en el que, desde un punto de vista jurídico, pueda haberse producido la transmisión de propiedad o del riesgo sobre la cosa, siempre que tales actos tengan lugar con el fin de proceder al ofrecimiento, introducción en comercio o transformación-reproducción del producto protegido en el territorio de la UE³⁴. En cambio, el titular de los derechos de distribución sobre una obra protegida por derechos de autor no puede oponerse a la mera entrada en la Unión, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales que incorporen la obra que no hayan sido previamente comercializados en la Unión por dicho titular o con su consentimiento³⁵.

La jurisprudencia reciente del TJUE permite controlar también actos preparatorios de una transmisión de propiedad sobre ejemplares de obras protegidas, como, por ejemplo, su transporte, su oferta de venta, la invitación a realizar ofertas o la mera publicidad³⁶.

d) Consentimiento del titular

La exigencia de consentimiento del titular impide que la transmisión del dominio que no hubiera sido querida o autorizada por aquél pueda desplegar los efectos del agotamiento. En consecuencia, no agotarán el derecho de distribución del titular transmisiones de propiedad operadas en virtud de un proceso de realización de valor judicial o notarial, o por los efectos de la accesión, y de la usucapión (por ejemplo, extraordinaria sobre ejemplares hurtados).

Asimismo, la necesidad de concurrencia de consentimiento del titular exigirá que en caso de transmisión *mortis causa* la sucesión deba ser voluntaria y, por ello, no agotará el derecho de distribución una transmisión del dominio que tenga su origen en una sucesión intestada³⁷.

³⁴ La importación para la posterior venta de los productos o su mero ofrecimiento a consumidores potenciales no conlleva agotamiento del derecho de distribución. En este sentido, véase STJUE de 30 de noviembre de 2004, Asunto C-16/03, *Peak Holding AB c. Axolin-Elinor AB*, en el ámbito del derecho de marcas. Es plausible también concluir que no haya agotamiento en transmisiones dentro de un grupo de empresas (BGH GRUR 1981. 587 –*Schallplatteimport*).

³⁵ Además el titular de los derechos no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Unión, un destino final ya conocido, en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa. En este sentido, en el ámbito del derecho marcario, véase STJUE de 18 de octubre de 2005, Asunto C-405/03, *Class International BV c. Colgate-Palmolive Company y otros*.

³⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de junio de 2012, asunto C-5/11, *Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner*; Sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de mayo de 2015, asunto C-516/13, *Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca y Knoll International SpA*. Véase también Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de febrero de 2014, Asunto C-98/13, *Martin Blomqvist v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA*.

³⁷ En este sentido, RIVERO (2008, p. 322).

El consentimiento relevante del titular se efectúa en el momento de puesta a disposición de los ejemplares en algún punto del territorio del Espacio Económico Europeo³⁸. El consentimiento del titular debe hacerse en relación con cada ejemplar particular que incorpora la obra y no sobre una modalidad concreta de distribución o productos similares o idénticos³⁹. Esto es, el hecho de que, por ejemplo, el titular de los derechos de explotación hubiera empezado a comercializar en un determinado territorio la versión en rústica de una novela no permitirá que un tercero pueda importar en aquel territorio los ejemplares de dicha versión en rústica comercializados en un país fuera de la Unión con el consentimiento del titular.

Con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, no es necesario que el consentimiento del titular se haya manifestado de forma expresa. Así, el consentimiento del titular de los derechos de explotación a la comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos que incorporan una obra protegida por derechos de autor, que habían sido distribuidos antes fuera de este territorio por su titular o con su consentimiento, podrá ser tácito y resultar de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la puesta en comercio fuera del Espacio Económico Europeo, que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza que el titular renuncia a su derecho a oponerse a la comercialización de los productos en el territorio⁴⁰.

- e) Otras formas de control sobre la distribución: contratos y medidas tecnológicas de protección

En algunos ordenamientos, las partes en el negocio transmisivo sobre los ejemplares de una obra pueden acordar, en ejercicio de la autonomía privada, modificar los efectos del

³⁸ STJUE de 8 de junio de 1971, Asunto C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*.

³⁹ En este sentido, para el derecho de marcas, véase STJUE de 1 de julio de 1999, Asunto C-173/98, *Sebago Inc y Ancienne Maison Dubois & Fils SA c. GB-Unic SA*.

⁴⁰ STJUE de 20 de noviembre de 2001, Asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff SA c. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & Co c. Tesco Stores Ltd; y Levi Strauss & Co c. Costco Wholesale UK Ltd*. El TJUE ha señalado que un consentimiento tácito no puede resultar de que: a) el titular de los derechos de explotación no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo su oposición a la comercialización en el Espacio Económico Europeo; b) los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el Espacio Económico Europeo; c) el titular de los derechos haya transmitido la propiedad de los productos que incorporan la obra protegida sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el Espacio Económico Europeo. Además, resulta irrelevante, en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular del derecho de distribución que: a) el operador que importa los productos que incorporan la obra no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el Espacio Económico Europeo o a su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados; o b) los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de los derechos de explotación sobre la obra.

agotamiento y así ampliar contractualmente el alcance del control del titular sobre los ejemplares de la obra.

Técnicamente, la regla de agotamiento del derecho de distribución es una norma imperativa, relacionada con el orden público económico, y no debería poder ser derogada por las partes; pero, indirectamente, algunos tribunales han admitido que las partes, en un contrato que tiene por objeto los usos de una obra, pueden, hasta cierto punto, negar que estén llevando a cabo un negocio transmisivo de la propiedad y evitar así la aplicación de la regla sobre agotamiento. Este es el caso del derecho federal norteamericano de propiedad intelectual en su aplicación jurisprudencial a los programas de ordenador.

Allí, los tribunales han resuelto mayoritariamente que una licencia de uso (*End User License Agreement*) constituye una forma de distribución que no apura el derecho del titular sobre la comercialización del software y que le permite hacer valer algunas restricciones postcomerciales sobre el ejemplar frente al usuario⁴¹. Por ello, es posible concluir que, hasta cierto grado, la regla de agotamiento de los derechos tiene naturaleza dispositiva y, por tanto, puede ser alterada por los contratantes⁴². En cambio, en la Unión Europea, al menos desde la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Oracle c. UsedSoft*, el recurso a licencias de usuario en la distribución sobre programas de ordenador no sirve para limitar los efectos del agotamiento.

Por otra parte, la disponibilidad de medidas tecnológicas de protección y de sistemas digitales de gestión y control de derechos permiten al titular, hasta cierto punto, ejercer un control sobre la actividad postcomercial que lleve el usuario sobre una copia. En este sentido, pueden servir para impedir un agotamiento pleno del derecho de distribución del titular y contribuir a implementar estrategias de discriminación de precios y de restricciones verticales⁴³. También el titular de los derechos puede limitar el alcance del agotamiento del derecho vinculando el uso del producto con otros bienes o servicios (especialmente, con el establecimiento de diferentes precios por los minutos máximos de

⁴¹ Sobre los diferentes criterios empleados por los tribunales norteamericanos para la determinación y examen de las licencias sobre software, véanse CARVER (2010); y DETERMANN/FELLMETH (2001).

⁴² Una cuestión diferente es determinar con qué alcance debe predicarse tal naturaleza dispositiva. Así, para autores como Raymond T. NIMMER, Richard EPSTEIN o Herbert HOVENKAMP, la regla del agotamiento es meramente dispositiva y solo resulta eficaz cuando se ha llevado a cabo una transmisión incondicional sobre el ejemplar. El hecho de que se incluyan restricciones o condiciones a la ulterior disposición del ejemplar mediante un contrato, licencia o incluso, por medio de un aviso, impide que se produzca el agotamiento. En cambio, otros autores como Ariel KATZ entienden que debe presumirse el agotamiento del derecho en cualquier caso, excepto si el titular de los derechos puede justificar que existen razones de peso para que las restricciones o condiciones impuestas sean justificables: “*Contracting around the first-sale doctrine should be presumptively invalid. Courts should refuse to enforce license conditions or contract terms limiting the ability of the user to resell goods embodying IP rights, unless the IP owner can demonstrate that the restraint is necessary and superior to other means of achieving efficiency*” (pág. 39). Véanse NIMMER (2011); EPSTEIN (2010); HOVENKAMP (2010); y KATZ (2012, pp. 15-17).

⁴³ Véanse PICKER (2005) y MCINTYRE (2014).

uso) o limitando o eliminando las garantías comerciales sobre el producto si se produce una transmisión del ejemplar a un tercero⁴⁴.

4. Fundamentos teóricos del agotamiento: ¿por qué limitar el control postventa sobre los bienes adquiridos?

4.1. Las tesis tradicionales de la recompensa y de la propiedad plena

La protección del tráfico jurídico y económico constituye, en la actualidad, el fundamento principal para defender la aplicación del agotamiento de derechos de autor sobre la distribución de las obras protegidas y para reducir las facultades de control postventa sobre los bienes adquiridos⁴⁵.

Los orígenes de la doctrina del agotamiento de derechos de propiedad intelectual e industrial en Europa se remontan a la obra del jurista alemán Josef Kohler (1849-1919), quien elaboró el principio de conexión de los actos de explotación (*Zusammenhang der Benutzungsarten*)⁴⁶. Con arreglo a esta noción, los actos de explotación de una patente reconocidos legalmente quedan encadenados a partir de la fabricación del producto patentado y, al culminarse, constituyen el aprovechamiento práctico que el titular puede extraer de la invención patentada. Más allá, se produce el agotamiento (*Erschöpfung*) del derecho de patente y su titular no puede aspirar a un nuevo aprovechamiento⁴⁷. De hecho, en el momento de poner el producto a disposición del público aquel puede anticipar los actos de distribución ulteriores por los potenciales compradores y reflejar en el precio tal circunstancia⁴⁸.

⁴⁴ PICKER (2005, 18 y ss).

⁴⁵ La propia idea de proporcionar seguridad jurídica en el tráfico puede servir, no obstante, para atacar algunos aspectos tradicionales de la doctrina, como pretendemos mostrar en este trabajo: en ocasiones, la protección del tráfico jurídico se pondrá conseguir mediante remedios e instituciones menos costosos, que permitan conocer a los adquirentes potenciales de bienes que incorporan obras protegidas por derechos de autor, y que no pongan trabas a estrategias de comercialización que pueden resultar eficientes como la discriminación en precios o la imposición de restricciones postventa socialmente beneficiosas. Véase *infra* apartado 4.2.

⁴⁶ Véanse KOHLER (1878, pp. 160 y ss.); y KOHLER (1900, pp. 452 y ss).

⁴⁷ En Estados Unidos, el criterio del aprovechamiento práctico de la patente también ha sido recogido por el Tribunal Supremo: “*Whilst the remuneration of genius and useful ingenuity is a duty incumbent upon the public, the rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectively guarded. [...] The test has been whether or not there has been such a disposition of the article that it may fairly be said that the patentee has received his reward for the use of the article*” (*United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265 (1942)).

⁴⁸ La doctrina elaborada por KOHLER superaba su antigua concepción basada en la idea de la licencia implícita a favor del adquirente del producto patentado para realizar actos de explotación sin necesidad de contar con el consentimiento expreso del titular. El recurso a la licencia implícita era dogmáticamente inviable en relación con adquirentes ulteriores del producto patentado u obtenido mediante el procedimiento reivindicado por el derecho de exclusiva, si se toma en consideración el principio de eficacia relativa de los contratos.

La doctrina fue rápidamente adoptada por los tribunales alemanes en el ámbito del derecho de marcas⁴⁹ y del derecho de autor⁵⁰. El principio de conexión de los actos de explotación constituye, así, el fundamento básico de la teoría de la recompensa (*Belohnungstheorie*) del titular por medio de la distribución de las copias de una obra y se erige, junto a la protección de la seguridad del tráfico (*Verkehrssicherungstheorie*), también explicada por el propio Kohler, en base teórica del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual⁵¹.

Otro fundamento apuntado tradicionalmente para justificar la doctrina del agotamiento del derecho de distribución se fundaba en la idea de la propiedad completa o incondicionada (*Eigentumstheorie*). La finalidad del agotamiento, en este sentido, consistiría en otorgar al adquirente de un ejemplar de una obra los derechos habituales que comporta para el adquirente el derecho de propiedad (*usus, fructus, alienatio, abusus*). Una vez adquirido el dominio sobre un ejemplar, su propietario debe poder llevar a cabo todas las facultades dominicales que se predicen de su derecho⁵². La propiedad se presume libre de cargas y, por ello, su titular ha de poder llevar a cabo actos de enajenación sin necesidad de recabar autorización del transmitente o de un tercero. El argumento, acogido por la primera jurisprudencia del *Reichsgericht*, fue abandonado posteriormente⁵³: en el derecho de propiedad intelectual, la existencia de otros derechos de explotación sobre la obra contenida en el ejemplar, además de derechos morales y reglas de protección del patrimonio cultural, comportan que el alcance de los derechos del titular del ejemplar sean mucho más restringidos que los que se presumen de un propietario de otro tipo de bien.

4.2. Protección del tráfico jurídico y reducción de costes de información

La idea de protección del tráfico jurídico explicada por Josef Kohler (*Verkehrssicherungstheorie*) y asumida tradicionalmente por la doctrina española⁵⁴ encuentra también su justificación en la literatura de corte más económico. El agotamiento de los derechos de autor puede entenderse como la solución legal encaminada a reducir costes de transacción en el mercado al evitar al adquirente tener que comprobar las propiedades idiosincráticas sobre un determinado ejemplar de un bien. El consumidor o adquirente puede recurrir a la ley para saber qué puede y qué no puede hacer con la copia de la que es propietario y, en particular, saber de antemano qué podrá llevar a cabo tal o cual uso, en qué condiciones, y si podrá transmitir el ejemplar a un tercero.

⁴⁹ 1902, RGZ 50, 229 “Kölnisch Wasser”; y 1902, RGZ 51, 263 “Mariani”.

⁵⁰ 1906, RGZ 63, 394 “Koenigs Kursbuch”.

⁵¹ LOEWENHEIM (2010, §17 Rdnr. 44).

⁵² Para una reformulación moderna de esta tesis, véase PERZANOWSKI/SCHULTZ (2015).

⁵³ BERGER (2001, pp. 418-419). En el mismo sentido, LOEWENHEIM (2010, §17 Rdnr. 44).

⁵⁴ Véanse, por todos, MASSAGUER (1993) y MASSAGUER (1989).

Si los productores de bienes de consumo cultural dispusieran de una mayor flexibilidad para introducir restricciones postventa y, en consecuencia, pudieran sujetar la distribución ulterior de algunas de las copias a determinadas restricciones y dejar otras sin límites, se generaría una carga para terceros, quienes habrían de invertir más esfuerzos y dinero en informarse sobre las características del bien y, en efecto, se entorpecería el tráfico económico⁵⁵.

⁵⁵ Para evitar tales costes para terceros en el mercado, Thomas W. MERRILL y Henry E. SMITH, en un trabajo muy influyente (véase MERRILL/SMITH (2000)), han defendido que los sistemas jurídicos recurren a definir un conjunto estandarizado óptimo de derechos de propiedad y a prohibir la creación de nuevos derechos. Si bien el trabajo se dedica a proporcionar una explicación analítica de la doctrina del *numerus clausus*, sus conclusiones son trasladables al entendimiento del papel del agotamiento de los derechos de autor. Para Thomas W. MERRILL y Henry E. SMITH la doctrina del *numerus clausus* sirve para reducir los costes de información para potenciales adquirentes de derechos reales y para potenciales infractores y, a tal fin, el ordenamiento jurídico establece una estandarización óptima de derechos, cuyo número y forma viene determinado por el *trade-off* entre la utilidad de disponer de un catálogo mayor de derechos y la confusión que la configuración de nuevos derechos implicaría. En España, Luis Díez-PICAZO también ha destacado la reducción de la incertidumbre para adquirentes potenciales que comporta la estandarización de derechos. Véase Díez-PICAZO (1976, p. 279): “[l]a tipificación favorece la claridad, facilita y hace eficaz el sistema de registro, da certidumbre a la propiedad y a los gravámenes que sobre ella puedan existir y, no cabe duda, asegura mejor el interés de los adquirentes”.

MERRILL y SMITH identifican dos tipos de costes en juego: los costes de medición o comprobación (*measurement costs*), que afectan a terceros ajenos al contrato de constitución de un nuevo derecho real, y los costes de frustración (*frustration costs*), que afectan a los propios contratantes al no poder constituir el derecho de acuerdo con sus deseos e intereses. Los costes de comprobación son costes que soportan las partes ajenas al contrato —tanto posibles causahabientes de las partes como otros participantes en el mercado— y que no son internalizados por los contratantes a la hora de autorregular las facultades sobre un determinado bien. Si dos contratantes diseñan un régimen idiosincrático para un determinado derecho (por ejemplo, un derecho a comunicar públicamente una determinada obra musical sólo los meses de primavera y verano), otros participantes en el mercado se verán en la situación de informarse, en la adquisición de cualquier derecho, no sólo del afectado por la restricción idiosincrática, para saber si realmente el derecho que desean adquirir comprende tal limitación o no. Para solucionar esta externalidad, MERRILL y SMITH proponen una estandarización obligatoria de los derechos de propiedad: en primer lugar, limitar el número de las formas básicas de derechos de propiedad para conseguir que un participante en el mercado restrinja sus esfuerzos en informarse si el derecho que quiere se ajusta o no a una de las formas previstas en el catálogo legal; y, en segundo, no hacer justiciables aquellos derechos idiosincráticos que no aparecen en el catálogo.

Los costes de frustración, por otra parte, comprenden las consecuencias que una limitación en la configuración de derechos puede tener sobre los intereses de las partes. La estandarización obligatoria o, en nuestro caso, la imposibilidad de mitigar los efectos del agotamiento dando validez a restricciones postventa- no viene sin costes: en ocasiones, las partes no podrán alcanzar el resultado jurídico deseado o, en otras ocasiones, les será más oneroso llegar al resultado jurídico deseado. En efecto, la imposibilidad de sortear el agotamiento del derecho de distribución implicará que el titular de los derechos no podrá evitar el arbitraje y, en consecuencia, no podrá discriminar en precios eficientemente. Por otra parte, la imposibilidad de hacer justiciables determinadas restricciones verticales comportará una reducción de incentivos a la celebración de contratos de largo duración para la fabricación y distribución de ejemplares de obras protegidas por derechos de autor. Finalmente, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al desarrollo tecnológico, una concepción demasiado rígida del agotamiento de derecho puede exacerbar el importe de los costes de frustración dada la imposibilidad de acomodar el derecho a un nuevo escenario de innovación (LONG (2004, p. 470)).

En un trabajo posterior, Henry SMITH ha trasladado este enfoque analítico a los derechos de propiedad intelectual (véase SMITH (2009)). Señala que no hay garantías que la regulación legal de los derechos de autor sea óptima, pero, no obstante, puede constituir un punto de referencia al cual pueden recurrir las partes para hacer depender sus regulaciones privadas de los usos sobre tales derechos⁵⁵. La existencia de esta regulación legal *ex ante* constituye un marco base para la identificación de derechos en el mercado y un mecanismo de reducción de costes en el tráfico jurídico a la hora de comprender las facultades que atribuyen.

La regla de agotamiento protege, pues, el tráfico jurídico y económico y previene, además de los costes de transacción previos a la adquisición de ejemplares de una obra, otros derivados de la necesidad de los propietarios de las copias de una obra de negociar una autorización con el titular de los derechos de explotación para llevar a cabo tal o cual acto o los generados por un riesgo de *hold-up*.

Sin embargo, en ocasiones, facilitar y obtener la información acerca de las restricciones de uso de un determinado bien y, en particular, sobre las posibilidades de uso o enajenación de aquel podrá hacerse a un bajo coste. Algunos autores han apuntado la posibilidad de que exista una reducción de costes originada al menos por la articulación de mecanismos de proporción de datos acerca de los bienes para los adquirentes, en particular, las licencias digitales, que pueden acompañar siempre a una obra digital. En este sentido, puede resultar más fácil incluir información sobre las limitaciones de uso de una determinada obra intangible que a otras formas de propiedad, por ejemplo, adjuntando un archivo de texto digital a una determinado programa informático o a una obra en formato digital⁵⁶. Así pues, tales mecanismos pueden servir de fundamento para limitar el alcance del agotamiento y, por ejemplo, con arreglo a la autonomía privada, dotar a las partes de mayor libertad en la configuración o modulación contractual de los derechos de autor y de los efectos jurídicos del agotamiento: si resulta fácil para el usuario o propietario de un bien acceder a la información sobre las restricciones impuestas por el productor –esto es, si el adquirente puede conocer de antemano y sin esfuerzos que no podrá revender el bien-, hay menos motivos para defender una regla fuerte de agotamiento.

4.3. Externalidades positivas asociadas a la facilitación de mercados secundarios.

Además de proteger la confianza de los adquirentes y lubricar el tráfico jurídico y económico, el agotamiento de los derechos de autor conlleva otros beneficios sociales que han sido apuntados y discutidos en la literatura secundaria⁵⁷.

En primer lugar, la doctrina del agotamiento de derechos de autor permite la creación de mercados secundarios de copias lícitas, así como el desarrollo de modelos alternativos de distribución alejados del control del titular de derechos⁵⁸. Tiendas de segunda mano, librerías de viejo, bibliotecas públicas⁵⁹ o sitios web como eBay dependen, hasta cierto punto, de que los derechos de distribución sobre los productos u obras que ofrecen se hayan agotado. La consecuencia social inmediata de estos sistemas alternativos de

⁵⁶ VAN HOUWELING (2008, p. 933); MERGES (1997, p. 122); VAN HOUWELING (2011); y VAN HOUWELING (2012). De hecho, SMITH señala que pueden existir tales mecanismos complementarios para proporcionar información a adquirentes potenciales, pero cuya bondad requiere de confirmación empírica. Véase. SMITH (2009, p. 2121).

⁵⁷ Para un excelente presentación, véase PERZANOWSKI/SCHULTZ, (2011, en especial, págs. 894-901).

⁵⁸ REESE (2003, pp. 585-594).

⁵⁹ En el caso español, el legislador ha establecido una excepción a la falta de agotamiento de derechos de préstamo (artículo 19 TRLPI) en el artículo 37.2 del TRLPI.

distribución –alejados del control del titular de los derechos- es una mayor posibilidad de acceso a las obras por el público en general. Pero, además, la existencia de estos sistemas alternativos incrementa la competencia en el mercado e incentiva a los titulares de los derechos a que mejoren o actualicen sus productos o servicios⁶⁰. En este sentido, es habitual que quienes explotan una obra comercialicen nuevas versiones del mismo producto, como por ejemplo, un CD remasterizado, un DVD con nuevos contenidos o una nueva versión de un programa de ordenador y así compiten con quienes ofrecen copias de menor calidad o con menos contenidos en el mercado secundario.

En segundo lugar, el agotamiento del derecho de distribución contribuye a la preservación cultural: la doctrina facilita la conservación y el acceso públicos a obras que ya no ofrecen sus titulares (obras discontinuadas por razones económicas⁶¹, obras retiradas por motivos políticos o ideológicos, obras huérfanas, entre otras). De nuevo, la existencia de múltiples copias –ajenas al control del titular de los derechos- y el hecho de que su distribución geográfica sea superior facilitan un mayor acceso del público a la obra de que se trate.

En tercer lugar, también se ha señalado que el agotamiento de los derechos contribuye a la protección de la intimidad y del anonimato en el consumo cultural: la falta de control permite que se puedan transmitir las copias de las obras de forma anónima⁶². Ello es especialmente importante en determinados tipos de contenidos –controvertidos y estigmatizantes-. El anonimato en el consumo cultural reduce las posibilidades de detección por terceros en aplicación de normas sociales restrictivas y permite una mayor difusión de ideas que, en contraposición a las imperantes en una sociedad en un momento dado, pueden ayudar a la búsqueda de la verdad en el sentido patrocinado por Milton o Mill. Las externalidades positivas o *spillovers* en forma de educación, debate público y búsqueda de la verdad que resultan de dicho consumo no sujeto a control repercuten en bienestar social⁶³.

En cuarto lugar, la doctrina del agotamiento de derechos permite a los usuarios modificar los productos, ajustándolos a sus preferencias e intereses, e incrementar su valor. El beneficio social que se deriva de ello consiste en la innovación descentralizada y el desarrollo de nuevos productos y mercados⁶⁴. La doctrina contribuiría así a la innovación,

⁶⁰ GORDON (1998, pp. 1383-1390).

⁶¹ Por ejemplo, en Estados Unidos, de los más de 10.000 libros publicados en 1930, sólo 174 estaban disponibles comercialmente en 2001. Véase LANDES/POSNER (2006, p. 278). Un mayor control sobre la distribución de libros que deriva de la titularidad de derechos de autor se correlaciona con una menor oferta en tiendas como Amazon.com (véase, en este sentido, el trabajo de HEALD (2014)). Por otra parte, sólo sobreviven alrededor de un 20% de las películas editadas en los años 20 y se estima que un 60% de todas las grabaciones musicales no están actualmente disponibles comercialmente. En este sentido, HINKES (2006, p. 702).

⁶² COHEN (1996).

⁶³ Véase FRISCHMANN/LEMLEY (2007).

⁶⁴ La literatura sobre innovación descentralizada es muy nutrida. Dos referencias clásicas son VON HIPPEL (2005) y BENKLER (2006). Véanse también FISHER (2010) y LESSIG (2008).

al menos, en dos sentidos⁶⁵: permite, en primer lugar, la modificación y transformación de la copia (con el límite, en algunos casos, de los derechos de transformación y reproducción sobre la obra protegida, como en el caso del asunto *Allposters* según el TJUE) y, así, por ejemplo, el adquirente de un mueble podrá, seguramente, introducir cambios que se aparten de su diseño original o el titular de unos libros podrá desencuadernarlos para convertirlos en lámparas o mochilas; y, evita, en segundo lugar, el denominado “problema del futuro”, esto es, hace que restricciones impuestas por el titular con una finalidad a corto plazo carezcan de efectos en el futuro, cuando pueden resultar contraproducentes para solucionar un problema no anticipado⁶⁶. En ocasiones, sujetos alejados del titular originario de los derechos de explotación puede estar en mejores condiciones para anticipar y detectar nuevos usos y provechos de una obra –o de sus ejemplares, en nuestro caso– y abrir nuevos mercados secundarios⁶⁷.

Finalmente, la doctrina del agotamiento puede contribuir a mejorar la competencia entre plataformas tecnológicas y, en efecto, reducir el efecto *lock-in*, esto es, los incentivos a no cambiar a otro entorno mejor. El agotamiento del derecho de distribución permite que un usuario que quiera cambiar de plataforma tecnológica pueda enajenar el bien en cuestión y recuperar parte de la inversión realizada. Si no pudiera enajenar el producto (una videoconsola, un teléfono móvil), tendría menos posibilidades de cambiar de plataforma. También la existencia de mercados secundarios permite acceder de forma más barata a nuevas plataformas que si un usuario hubiera de adquirir un producto nuevo.

Un alcance limitado del agotamiento del derecho de distribución, que atribuye amplias facultades de control sobre la actividad postventa, produce una reducción de las externalidades positivas que hemos descrito. Aunque, de primeras, este efecto puede resultar indeseable, debe ponderarse con otras consecuencias que pueden suponer un incremento del bienestar social y que pueden justificar que se prefiera, como regla de defecto, una atribución al titular de los derechos de todas las facultades de control residual sobre la obra y sus ejemplares. Nos ocupamos de ellas en el apartado siguiente.

5. Control de mercados secundarios, derechos de autor y discriminación de precios: ¿por qué en ocasiones el agotamiento del derecho de distribución puede resultar ineficiente?

El derecho de distribución, como hemos señalado, permite a su titular escoger el modelo de puesta a disposición de sus productos en el mercado, así como las circunstancias en que ésta tendrá lugar, en particular, su precio y las limitaciones a su uso que el mercado le

⁶⁵ PERZANOWSKI/SCHULTZ (2011, pp. 899-900).

⁶⁶ VAN HOUWELING (2008, p. 901).

⁶⁷ Sobre ello, SAMUELSON (2015, p. 7).

permita. La atribución de dicho control sobre la explotación de una obra genera incentivos a los autores para crearla en primer lugar⁶⁸. Con dicho control, quien se encarga de la explotación comercial de una obra protegida por derechos de autor puede implementar estrategias de discriminación de precios entre sus diferentes consumidores, las cuales pueden, aunque no siempre, contribuir a aumentar el bienestar social⁶⁹.

En términos generales, la discriminación de precios consiste en cargar diferentes precios a diferentes consumidores por diferentes versiones del mismo bien o servicio cuando la variación en el precio no puede explicarse en función de los costes respectivos de las versiones⁷⁰.

Desde que Arthur Cecil Pigou (1877-1959) proporcionara hace casi un siglo los rudimentos analíticos sobre la cuestión⁷¹, los economistas distinguen tres formas de discriminación de precios a partir de los mecanismos utilizados por un empresario o productor para diferenciar sus clientes potenciales.

- (i) En la discriminación de precios de primer grado, también denominada discriminación perfecta, el empresario recaba información perfecta sobre la valoración individual de cada uno de sus clientes e identifica la capacidad o predisposición que estos tienen a pagar por el bien o servicio ("*one-to-one marketing*"⁷²). En consecuencia, puede cargar un precio diferente a cada cliente en función de su valoración respectiva o precio de reserva hasta llegar al cliente que valora el bien por debajo de su coste marginal.

La discriminación de precios de primer grado no deja de ser un constructo teórico y, por ello, sólo de forma residual se encuentran en la realidad esquemas de precios que se le asemejan⁷³. Con todo, muestra la posibilidad de un mecanismo de

⁶⁸ Sobre el valor intrínseco del control y sus implicaciones para los remedios por infracción de derechos de propiedad intelectual, véase DiCOLA (2015).

⁶⁹ La literatura jurídica sobre derechos de autor y discriminación de precios es muy nutrida. Wendy J. GORDON ha propuesto el entendimiento de muchas instituciones propias del derecho de la propiedad intelectual mediante el recurso a la discriminación de precios (GORDON (1998)). Otros desarrollos señalados en la materia incluyen FISHER (1988); BESEN/KIRBY/SALOP (1992); LUNNEY (1996); MEURER, (1997); FISHER (1998); BENKLER (2000); BOYLE (2000); COHEN (2000); MEURER (2001-2002); FISHER (2007); CONLEY/YOO (2009); GAUTAM (2014).

⁷⁰ FISHER (2007, p. 3). Se atribuye a George J. STIGLER (1911-1991) la definición técnica de discriminación de precios según la cual esta se da cuando dos productos idénticos o similares, con coste marginal de producción igual, son vendidos a precios diferentes (STIGLER (1987)). Con todo, una definición de la figura y la delimitación de sus fronteras se prestan a crítica. Sobre ello, MOTTA (2004, p. 491, n. 106).

⁷¹ PIGOU (1920, Parte II, Capítulo XVII, 1 y ss).

⁷² SHAPIRO/VARIAN (1999, p. 39).

⁷³ VARIAN (2011, p. 448): "*En el mundo real existen muy pocos ejemplos de discriminación de precios perfecta. El más cercano sería el del médico de una pequeña localidad que cobra a cada paciente unos honorarios diferentes, en función de su capacidad de pago*". Otro ejemplo de discriminación casi perfecta, citado por William Fisher, es el del sistema de precios supuestamente implantado por la tienda online Amazon.com en otoño de 2000 y

asignación de recursos, diferente del mercado competitivo, pero que también resulta eficiente en el sentido de Pareto. Desaparece la pérdida de eficiencia –como ocurriría en un mercado con competencia perfecta– y el productor se hace con todo el excedente, tanto el propio como el de los consumidores. El empresario puede idealmente hacerse con todo el pastel del intercambio.

- (ii) En la discriminación de precios de segundo grado, el empresario desconoce la capacidad o predisposición a pagar de sus clientes, pero crea los mecanismos para que revelen dicha información por medio de sus decisiones de compra⁷⁴.

Por ejemplo, el productor puede segregar el mercado cronológicamente y cargar un precio superior a aquellos consumidores que quieran acceder antes al bien o servicio o puede establecer formatos diferentes para estos. Tradicionalmente, en el ámbito de los derechos de autor, las editoriales han ofrecido versiones en tapa dura y en rústica de un mismo libro, además de las versiones de libro de bolsillo y *e-book*, que, además, se han venido distribuyendo en dos momentos diferentes. Aquellos lectores que estén dispuestos a pagar más y a esperar menos para hacerse con el libro así lo revelarán al vendedor al preferir la edición en tapa dura. Esta estrategia recurre a dos mecanismos para discriminar a los consumidores: discriminación intertemporal de precios y *versioning*.

También en el ámbito de la distribución cinematográfica y audiovisual se recurre a la discriminación intertemporal. Este es el caso del *windowing* en el estreno de películas en el cine y el transcurso de unos meses hasta que estas llegan a los videoclubs o plataformas de alquiler y a las televisiones.

En el mundo de la moda, también se encuentran estrategias de *versioning*, consistentes en la presentación de dos colecciones bajo signos distintivos diferentes⁷⁵. Armani, Prada o Donna Karan y otros fabricantes recurren, para diferenciar a distintos compradores, a distribuir sus prendas mediante líneas de difusión (*diffusion lines* o *bridge lines*) como Emporio Armani, Miu Miu o DKNY. Por supuesto, no se trata de los mismos productos, pero las diferencias entre los precios de las diferentes versiones no pueden explicarse en términos de sus costes respectivos de producción.

Otra estrategia habitual para discriminar en precios es la de ofrecer dos productos con características de calidad de servicio o prestaciones diferentes. Plataformas como Spotify ofrecen su repertorio musical sin publicidad a quienes contratan una suscripción mensual. Algunos DVDs o videojuegos llevan incorporadas medidas

que, a partir de la información almacenada en cookies, establecía un importe diferente para cada usuario en función de su historial de compra. FISHER (2007, p. 12).

⁷⁴ Véase VARIAN (1997).

⁷⁵ RAUSTIALA/SPRIGMAN (2006, pp. 1694-1695).

tecnológicas de protección para evitar determinados usos. En ocasiones, las características de calidad de un producto se modifican a la baja para ajustarlas a las preferencias de algunos consumidores⁷⁶.

El uso de condiciones generales de uso diferente para una y otra versión también puede entenderse como una estrategia de discriminación de precios de segundo grado. En este último sentido, las condiciones generales de una licencia de software o de una obra en formato digital tendrán su reflejo en el precio y, una mayor o menor libertad de configuración de su contenido, permitirá, en mayor o menor grado, discriminar en precios. Las restricciones impuestas fuera del ámbito *online* son menos frecuentes y también menos toleradas por el derecho. Por ello, el autor de una obra de arte tendrá más dificultades para determinar si un póster de aquélla se puede o no transferir a un lienzo que para determinar qué se puede hacer y qué no con copias en formato digital de la misma obra de arte.

- (iii) En la discriminación de precios de tercer grado, el empresario desconoce la capacidad o predisposición a pagar de sus clientes, pero puede agruparlos en conjuntos más o menos homogéneos que se correspondan aproximadamente con su capacidad o predisposición a pagar por acceder a los bienes o servicios.

Los ejemplos de discriminación de tercer grado abundan también en industrias vinculadas con la propiedad intelectual. Por ejemplo, en el ámbito de los programas de ordenador, una práctica habitual es la de ofrecer versiones del mismo software a un precio inferior a estudiantes y académicos que las que se comercializan para usuarios comerciales. Las bases de datos, por ejemplo, las jurídicas, se licencian a precios diferentes a universidades o a empresas privadas, como por ejemplo, un despacho de abogados.

Con mucha frecuencia, se utilizan conjuntamente estrategias de discriminación de precios de segundo y tercer grado. Por ejemplo, un productor distribuye dos versiones diferentes de un programa de ordenador a estudiantes de economía y a auditoras, y para las últimas se establece que el precio se fijará en función del empleo o volumen de uso del software, para así distinguir entre pequeñas y grandes firmas de auditoría⁷⁷.

⁷⁶ Por ejemplo, IBM comercializaba durante los noventa del siglo pasado la impresora "LaserPrinter series E", que era idéntica al modelo estándar LaserPrinter, salvo que la velocidad de impresión de aquélla era de cinco páginas por minuto frente a las diez de ésta. Para ello, IBM instalaba un chip en aquélla para que aumentara los tiempos de espera entre impresión. Sobre este ejemplo y otros de degradación de características de calidad, véase DENECKERE/MCAFEE (1996).

⁷⁷ En el ámbito de las licencias sobre programas informáticos, es habitual fijar el precio —o parte de éste— en función del número de sesiones concurrentes o del número de dispositivos conectados. En este sentido, SOLER (2006, p. 844).

Para que un empresario u oferente de bienes y servicios en el mercado pueda discriminar en precios, deben darse determinadas condiciones:

- (i) El oferente debe contar con un mínimo de poder de mercado. Esto es, no deben existir en el mercado bienes o servicios sustitutivos de los ofrecidos.
- (ii) El oferente debe poder diferenciar, directa o indirectamente, entre los clientes potenciales en atención a la valoración que éstos otorguen al bien o servicio.
- (iii) Deben existir mecanismos para evitar el arbitraje, esto es, para impedir que un sujeto que estaría dispuesto a satisfacer un determinado precio pueda conseguir el bien o servicio no del oferente, sino de otro adquirente, quien lo habría adquirido a un precio inferior. Una regla fuerte de agotamiento del derecho de distribución, que elimine el control postventa del oferente, facilita el arbitraje entre diferentes grupos de compradores y dificulta que el oferente pueda discriminar en precios de forma eficaz⁷⁸.

La literatura económico-jurídica sobre derechos de autor se ha mostrado, tradicionalmente, optimista acerca de la discriminación de precios y ha abogado por mecanismos o interpretaciones jurídicas que faciliten a los titulares de aquellas estrategias de diferenciación entre consumidores. En general, se atribuyen dos consecuencias positivas al empleo de la discriminación de precios en el ámbito de la propiedad intelectual.

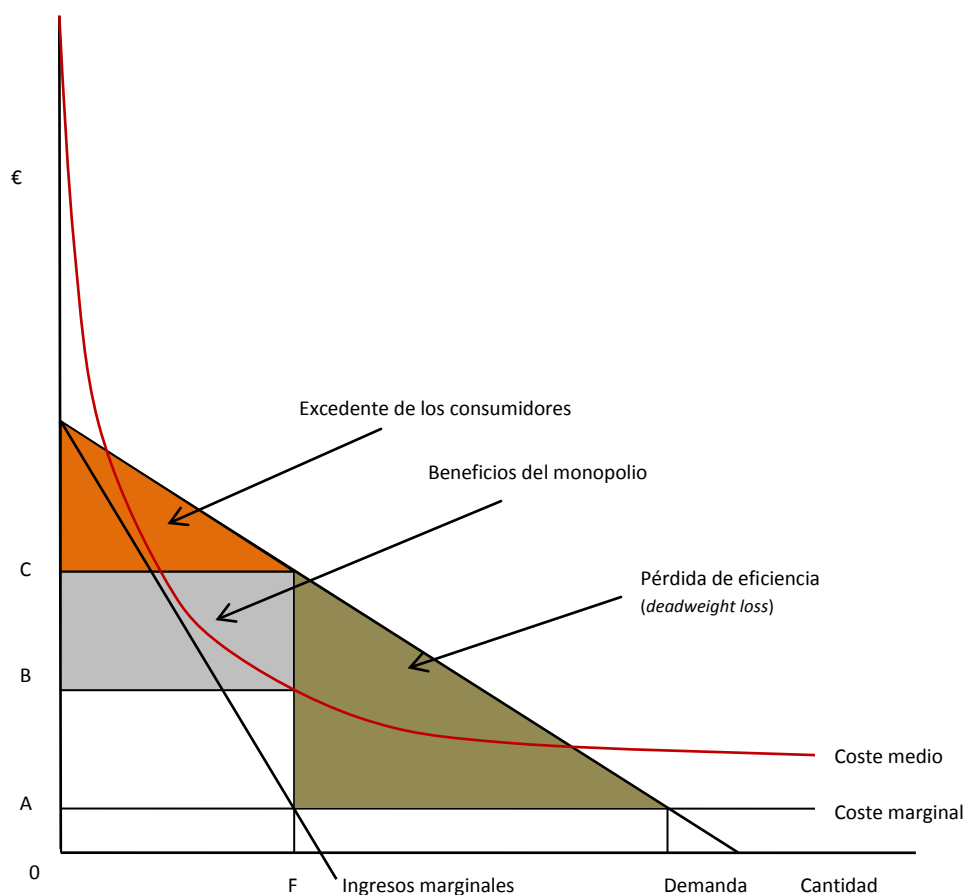
En primer lugar, la discriminación de precios permite, por lo general, reducir la pérdida de eficiencia irrecuperable o peso muerto (*deadweight loss*) que implica la fijación de precios de derechos de propiedad intelectual.

Muy brevemente, el objeto de protección de los derechos de autor, la expresión original, constituye información, que por sus características, se asemeja a un bien público. Después de divulgada la información, se convierte en un recurso cuyo acceso por terceros resulta muy difícil de controlar (*non-excludability*) y cuyo consumo por un sujeto no afecta al consumo de otros sujetos (*non-rivalry*).

⁷⁸ Para que la discriminación de precios sea efectiva, el productor debe poder evitar que los consumidores que han adquirido a un precio inferior puedan revenderlo a otros usuarios que tienen una valoración elevada del bien. El agotamiento del derecho de distribución facilita el arbitraje. Por ello, para evitar o limitar esta práctica, resultará necesario limitar el alcance del agotamiento o establecer que existe una obligación contractual entre las partes establecida en unas condiciones generales de uso o licencia sobre el producto, que prohíbe al adquirente revenderlo a un tercero. En uno de los *leading cases* de derecho de contratos en USA, *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996), se había de decidir si el productor -un fabricante de software- podía hacer valer unas restricciones postventa incluidas en una licencia que se pretendía aceptada por la rotura del recinto del precinto (*shrink-wrap license*). El ponente de la sentencia, el juez Frank Easterbrook, concluyó que la licencia era oponible al consumidor y con ella las restricciones postventa. La justificación económica -la prevención del arbitraje- es expresada por el juez Easterbrook, en los términos siguientes: "To make price discrimination work, however, the seller must be able to control arbitrage [...]. Instead of tinkering with the product and letting users sort themselves - for example, furnishing current data at a high price that would be attractive only to commercial customers, and two-year-old data at a low price - ProCD turned to the institution of contract".

Las características de los bienes públicos conllevan que, después de la producción del bien (generar la información), el coste marginal sea cero o prácticamente nulo (muy por debajo del coste total medio, en cualquier caso): ello es así ya que la información puede ser copiada de un modo fácil y barato por cualquier tercero.

Para recuperar la inversión realizada por el autor, debe poder vender el bien como mínimo al coste total medio y, en efecto, esta es la solución general que ofrece la protección mediante derechos de autor para proporcionar incentivos suficientes a la creación y a la producción de obras. Los derechos de propiedad intelectual constituyen la solución jurídica a este problema: conceden, en general, una facultad de exclusión que impide a terceros reproducir o utilizar la información si no es contando con el consentimiento del titular. Esta solución permite al titular alejarse del sistema de precios propio de un mercado competitivo y cargar un precio superior. Teóricamente, le permite fijar precios como si se tratase de un monopolista⁷⁹:

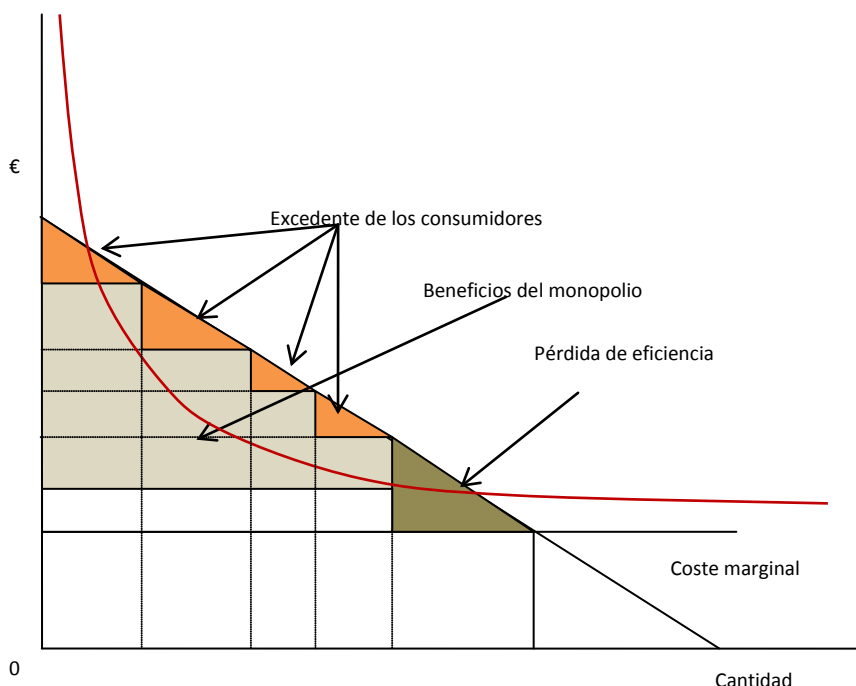


⁷⁹ Para una matización del comportamiento del titular de derechos de autor como monopolista, véase BRACHA/SYED (2014, especialmente, pp. 1848-1866) (en las cuales señalan que, a pesar de que no necesariamente los derechos de autor confieran suficiente poder de mercado y la posibilidad de fijar precios como un monopolista, algunas formas de fijación de precios generarán asimismo pérdidas irreversibles de eficiencia).

En términos de teoría de precios neoclásica, en un mercado competitivo los productores asignan precios a sus bienes teniendo en cuenta el coste marginal de su distribución, esto es, el coste para hacer accesible una unidad adicional a los consumidores. Si el titular de los derechos de autor fijase sus precios de acuerdo con un modelo de competencia perfecta, acabaría fijándolos al precio A (en el gráfico anterior): la obra llegaría a todos los consumidores cuya valoración del acceso o utilización de aquella fuera superior a este coste marginal.

Sin embargo, si se comporta como un monopolista, el titular de los derechos va a fijar los precios para acceder a la obra de forma que maximice sus beneficios. Si solo puede establecer un único precio, lo fijará en el precio C y la cantidad F, equivalente al punto en el cual el coste marginal de producir una nueva copia resulta superior a los ingresos marginales que obtendría. En estas circunstancias, se produce una pérdida de eficiencia (*deadweight loss*): consumidores que valoraban acceder a la obra por encima del coste marginal de producir una nueva copia, pero por debajo del precio al que el titular maximiza sus beneficios, no podrán ver incrementado su bienestar, que se perderá irremediabilmente. Esta pérdida de eficiencia es el coste social que debe asumirse para proporcionar incentivos a la creación de nuevas obras.

En cambio, si se permite el establecimiento de precios diferentes a grupos concretos de clientes, se reduce la pérdida de eficiencia y se permite que clientes, que valorando el bien por sobre del coste marginal de su producción pero por debajo del coste al cual el titular maximiza sus beneficios, puedan acceder a adquirir el producto. En este sentido, se dice que la discriminación de precios, además de ser eficiente, resulta justa por cuestiones de distribución de riqueza. Con un precio unitario, los consumidores de valoración baja, pero por sobre del coste marginal, no habrían tenido acceso a la obra:



En segundo lugar, la discriminación de precios permite al oferente del producto aumentar sus beneficios y ello puede servir de estímulo adicional a la creación de nuevas obras. La posibilidad de unas rentas superiores proporcionará más incentivos a los oferentes o, en último término, a los creadores de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Si pueden hacerse con más trozo del pastel, estarán más predispuestos a producir la obra en primer lugar.

En los últimos años, sin embargo, la confianza en la bondad de la discriminación de precios en todos y cada unos de los mercados posibles se ha perdido y la literatura secundaria ha destacado supuestos en los cuales no hay eficiencia. Resulta imposible en abstracto afirmar que una estrategia de discriminación en precios incrementa o disminuye el bienestar social. La respuesta, en buena medida, depende de la naturaleza de los mercados que la estrategia persigue diferenciar. En efecto, habrá ocasiones en las cuales permitir que un empresario discrimine en precios incrementará el malgasto de eficiencia, que se perderá irrecuperablemente para la sociedad, en relación con una situación en la cual debiera recurrir a un mecanismo unitario de precios⁸⁰.

En estos casos, sin embargo, el aumento de beneficios que consigue el empresario puede suponer un estímulo a la innovación por lo que, a pesar de la mayor *deadweight loss*, podría defenderse la discriminación: el aumento de la pérdida de eficiencia puede compensarse con los incentivos a la innovación y a la creación de nuevas obras que se generarían⁸¹. La discriminación de precios también puede suponer una mayor producción de cantidad en el mercado, que puede contribuir a que se alcancen economías de escala y ventajas en el aprendizaje derivadas de unos costes por unidad inferiores⁸².

La incertidumbre acerca de los efectos de la discriminación de precios sobre el bienestar social no impide que pueda recurrirse a ella para defender posibilidades de control de mercados secundarios. Mas, la cuestión dependerá de la industria concreta en la que se produzca la discriminación y sus efectos deberán valorarse caso por caso mediante trabajos empíricos⁸³.

Las posibilidades de control sobre el mercado secundario y de desarrollo de mecanismos de discriminación de precios pueden obtenerse de formas diversas, pero muchas de ellas pivotan alrededor de la noción de agotamiento. Por ejemplo, una primera posibilidad es establecer una regla débil de agotamiento que permita su derogación contractual: el

⁸⁰ En este sentido, por ejemplo, RUB (2011, pp. 267 y ss).

⁸¹ MEURER (2001-2002).

⁸² HAUSMAN/MACKIE-MASON (1988).

⁸³ Por ejemplo, no hay trabajos concluyentes sobre los efectos del bienestar sobre las normas que, al prohibir la elusión de medidas tecnológicas de protección, facilitan la discriminación de precios. Véanse ROTHCHILD (2005); y ROTHCHILD (2007).

oferente establece una prohibición al adquirente de revender el producto a un tercero mediante restricciones postventa contractuales (licencias). Una segunda posibilidad es recurrir a un control tecnológico sobre el mercado secundario y sobre los actos de disposición del adquirente: el oferente incorpora medidas tecnológicas a los ejemplares de la obra que impiden su acceso a terceros o los vincula con otros bienes o servicios. Finalmente, el control del mercado secundario puede ganarse mediante el reconocimiento de facultades de exclusión cuyo titular puede decidir ejercer o no: el acto de disposición se interpreta como una invasión de un derecho de exclusiva que corresponde al oferente.

En el caso *Allposters*, el Tribunal recurre a la última de estas posibilidades. Y lo hace afirmando que la transferencia de un póster a un lienzo supone un nuevo acto de reproducción. Como tal, requiere autorización del titular del derecho para su realización. Además, puesto que estamos ante una nueva reproducción de la obra, no se habría producido todavía la primera distribución del ejemplar en el mercado y por lo tanto su puesta en comercio requerirá también de autorización del titular del derecho. La falta de autorización comportará la infracción, pues, de dos derechos de explotación diferentes: el derecho de reproducción y el derecho de distribución. Dadas las características físicas de un póster, recurrir a otros mecanismos de control sobre la distribución hubiera sido mucho más complicado.

6. Equilibrio de incentivos a la creación e innovación: ¿qué no explica el Tribunal de Justicia?

En nuestra opinión, la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Allposters* omite la realización de un *trade-off* o ponderación entre las consecuencias que conlleva conceder un mayor control del titular de los derechos sobre la distribución de la obra para los incentivos de estos a desarrollar nuevas obras y los incentivos de los usuarios de copias legítimas de una obra a innovar bienes y servicios sobre aquellas, a realizar obras derivadas o a desarrollar nuevos mercados secundarios relacionados con aquellas. En otros términos, se echa en falta alguna referencia, ni siquiera mínima, a la tensión entre control e innovación descentralizada, que permea muchas de las cuestiones y conflictos surgidos por el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal considera, aunque de un modo muy indirecto, al primer grupo de consecuencias, al justificar su fallo en la maximización de la protección de los autores, pero no examina las bases para establecer un equilibrio más eficiente entre los diferentes grupos de incentivos que no menoscabe el desarrollo de mercados secundarios. La maximización de la protección que comporta la atribución de un mayor control para los autores y la mayor capacidad para apropiarse de rentas van a generar incentivos a la creación de nuevas obras, pero ello no viene sin costes. Nada es gratis, ni tampoco el reconocimiento de derechos de autor⁸⁴.

⁸⁴ Para una presentación de los costes asociados al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual, por todos, LEMLEY (2004).

Si una función, acaso la primordial, del sistema de derechos de autor es proporcionar incentivos a la creación⁸⁵, debe valorarse si el fallo al que llega el Tribunal en *Allposters* va a incrementar los incentivos de los autores o si estos ya eran suficientes para garantizar la producción de nuevas obras plásticas. Al tratarse de obras de arte, es muy probable que los incentivos monetarios a los artistas procedan de las posibilidades de comercialización de aquellas en el mercado primario y, en algunos casos, especialmente en el caso de artistas de fama, de actos de explotación como reproducciones en pósters, libros, tazas y otros objetos⁸⁶. La posibilidad de participación en mercados secundarios o en la adaptación de las obras a otros formatos no será necesariamente importante para aquellos y quizás sus capacidades o habilidades para innovar en tales ámbitos sean escasas o limitadas. Otros sujetos pueden contar con mejores habilidades para innovar y generar, con ello, bienestar social. Por ello, la sentencia en *Allposters* puede criticarse por no tener en cuenta la afectación de los incentivos de estos sujetos⁸⁷.

Por ejemplo, el tratamiento de los remedios por infracción de los derechos de autor y su aplicación al caso es criticable. El reconocimiento de un derecho exclusivo que opera *ex post* menoscaba los intereses a innovar en el mercado secundario, ya que produce una expropiación de beneficios cuando ello no resultaría necesario para la provisión de incentivos a la creación de obras en el mercado primario. La aplicación de las reglas sobre remedios, en el caso, adolece de un sesgo retrospectivo y puede menoscabar los incentivos a la innovación en mercados secundarios. Consideramos que una visión prospectiva del derecho de autor –esto es, una visión *ex ante* centrada en los efectos futuros que se pueden generar sobre los incentivos de los sujetos implicados- resulta preferible. Dada la falta de competencia entre obra original y póster transferido a lienzo, además de no afectación a los incentivos de los artistas, ya que no se generaría confusión en el mercado, creemos que hubiera sido preferible explorar o apuntar otras vías para llegar al mismo resultado, la

⁸⁵ A pesar de que muchos autores europeos consideren esta concepción utilitarista o funcionalista del derecho de la propiedad intelectual ajena a la tradición jurídica continental, el derecho secundario de la Unión Europea la reconoce claramente. Véase Considerando 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: “La protección de la propiedad intelectual debe permitir que el inventor o creador obtenga un beneficio legítimo de su invención o creación. Debe permitir asimismo la difusión más amplia posible de las obras, ideas y los conocimientos nuevos. Al mismo tiempo, no debe ser un obstáculo para la libertad de expresión, para la libre circulación de la información, ni para la protección de los datos personales, inclusive en Internet”.

⁸⁶ No nos referimos en este trabajo a los incentivos no patrimoniales o intrínsecos que pueden motivar la producción de obras en los autores. En muchas ocasiones, tales motivaciones serán más importantes en la creación que la generación de incentivos monetarios. Véanse COHEN (2007); y TUSHNET (2009). Con independencia de ello, la existencia de este tipo de motivaciones permite defender que se otorguen menos facultades de control a los autores sobre sus obras.

⁸⁷ Recientemente se ha defendido que los límites impuestos por el derecho de autor al desarrollo de obras derivadas u otros productos en el mercado secundario no afecta necesariamente de un modo negativo a los incentivos, sino que los desplaza hacia la superación de obstáculos mediante soluciones más ingeniosas. Con ello, acaso se perdería en cantidad de nuevas obras, pero se ganaría en calidad. Sobre ello, véase FISHMAN (2015).

facilitación de la discriminación de precios, sin mermar los incentivos en el mercado secundario.

En particular, podría haberse considerado una de las dos opciones siguientes por parte del Tribunal. En primer lugar, el Tribunal podría haber señalado que los actos de transferencia a lienzo que van a suponer invasión de los derechos de reproducción y distribución, y que en efecto, deberán suponer una compensación a los autores, sean únicamente los que se produzcan en relación a ejemplares de póster adquiridos después de dictarse la sentencia. Esta solución no supone una completa expropiación de los beneficios obtenidos por quien innova en el mercado secundario, porque al menos se le atribuirían las rentas obtenidas con anterioridad a un pronunciamiento judicial.

En segundo lugar, el Tribunal podría haber resuelto que los actos de transferencia a lienzo no comportan una infracción de derechos de autor, pero indicar la posibilidad del establecimiento de restricciones postventa mediante licencias o contratos, que prohibieran la transferencia a lienzo de determinados ejemplares. Se trataría, en definitiva, de ofrecer un mayor ámbito de autonomía privada en la contratación sobre objetos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Esta solución, entendemos, puede ser más respetuosa con los incentivos a la innovación en mercados secundarios y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Con todo, en el caso objeto de la sentencia, tratándose de ejemplares físicos, la solución puede no ser plausible, por la dificultad de hacer valer tales restricciones frente a adquirentes subsiguientes de los pósters. En el caso, además, esta solución tampoco habría satisfecho los intereses de quien lo promovió, una entidad de gestión colectiva.

7. Conclusiones

La Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Allposters* constituye una ocasión excelente para valorar la tensión inherente a los sistemas de derechos de propiedad intelectual entre la provisión de incentivos a los autores y la promoción del acceso y uso de las obras por sus destinatarios y, en particular, la tensión entre control e innovación descentralizada.

La solución que adopta el Tribunal de Justicia, aunque, desde un punto de vista económico, podría resultar plausible, se hace a expensas de valorar las consecuencias que pueda tener sobre el mercado secundario y sobre los incentivos de los sujetos que operan en él de innovar y desarrollar nuevos bienes y servicios. El Tribunal resuelve que, por medio de la técnica de transferencia de pósters a lienzos, se realizan actos de reproducción de obras plásticas, cuya comercialización requiere del consentimiento del titular del derecho de distribución. Se limita, así, el alcance que la regla de agotamiento despliega sobre los pósters que se comercializaron lícitamente en el mercado europeo, y se permite a los titulares de derechos de autor hacerse con los beneficios generados por un nuevo mercado -el de transferencia de pósters- desarrollado por sujetos diferentes.

Una regla débil de agotamiento, como la que establece el Tribunal de Justicia, contrasta con otros enfoques, particularmente, en los desarrollos recientes del agotamiento en Estados Unidos a partir de la denominada *first sale doctrine*. En lo que se refiere a copias físicas, los tribunales norteamericanos parten de una regla más clara y fuerte de agotamiento. En aquel país, el gran interrogante se plantea en relación con el agotamiento digital, donde el alcance de la regla sería mucho más limitado y las facultades de control por los titulares de derechos de autor serían superiores⁸⁸.

El Tribunal de Justicia, en el asunto *Allposters*, para resolver que no se produce agotamiento del derecho de distribución, procede con un concepto amplio del derecho de reproducción, que es innecesario y contraproducente por la incertidumbre que genera. La doctrina establecida por el Tribunal puede tener repercusiones no solo para obras gráficas, como pinturas y fotografías, sino también para obras funcionales o diseños originales protegidos por derechos de autor. El reciclaje o la transformación de muebles y otros objetos cuyo diseño sea suficientemente original para resultar protegido por derechos de autor pueden verse también afectados por la sentencia. Ampliar las facultades de control sobre la distribución de ejemplares físicos mediante derechos cuya duración –la vida del autor más setenta años– puede superar en mucho la del buen estado físico de los ejemplares de un mueble, de una lámpara, o de una prenda de vestir, pone en peligro el funcionamiento de muchos mercados de segunda mano. Si la modificación física de aquellos puede entrañar la invasión de derechos de exclusiva del autor que los diseñó, de sus herederos, o de los intereses de las entidades de gestión colectiva que velan por aquellos, muchos se cuidarán de reciclar, restaurar o reparar sus bienes domésticos. El legítimo adquirente del ejemplar de la obra se hallaría así constreñido por una suerte de principio *rerum salva substantia*, cuyo sentido se extendería más allá de las obligaciones de un usufructuario para alcanzar a las propias de un propietario de bienes de consumo gravados con derechos de propiedad intelectual.

8. Tabla de sentencias

Tribunal Supremo

<i>Tribunal, Sala y Fecha</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Partes</i>
STS, 1 ^a , núm 1151/2001, de 12.1.2001	Jesús Corbal Fernández	<i>Discos Radiactivos Organizados, SA y otros c. City Digital, SL</i>

⁸⁸ Véanse, entre otros, ASAY (2013); y PERZANOWSKI/SCHULTZ (2014).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

<i>Fecha</i>	<i>Asunto</i>	<i>Partes</i>
8.6.1971	C-78/70	<i>Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.</i>
18.3.1980	C-62/79	<i>SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel and others c. Ciné Vog Films y otros</i>
20.1.1981	C-55/80 y 57/80	<i>Musik-Vertieb GmbH and K-Tel international c. GEMA</i>
22.1.1981	C-58/80	<i>Dansk Supermarked A/S c. A/S Imerco</i>
9.2.1982	C-270/80	<i>Polydor Limited and RSO Records Inc. c. Harlequin Records Shops Limited and Simons Records Limited</i>
17.5.1988	C-158/86	<i>Warner Brothers Inc. and Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen</i>
24.1.1989	C-341/87	<i>EMI-Electrola c. Patricia Im- und Export y otros</i>
28.4.1998	C-200/96	<i>Metronome Musik GmbH c. Music Point Hokamp GmbH.</i>
16.7.1998	C-355/96	<i>Silhouette Int'l Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft MbH.</i>
1.7.1999	C-173/98	<i>Sebago Inc y Ancienne Maison Dubois & Fils SA c. GB-Unic SA.</i>
20.11.2001	C-414/99 a C-416/99	<i>Zino Davidoff SA c. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & Co c. Tesco Stores Ltd; y Levi Strauss & Co c. Costco Wholesale UK Ltd.</i>
30.11.2004	C-16/03	<i>Peak Holding AB c. Axolin-Elinor AB.</i>
18.10.2005	C-405/03	<i>Class International BV c. Colgate-Palmolive Company y otros.</i>
12.9.2006	C-479/04	<i>Laserdisken ApS v. Kulturministeriet.</i>
17.4.2008	C-456/06	<i>Peek & Cloppenburg KG v. Cassina SpA.</i>
16.7.2009	C-5/08	<i>Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening</i>
4.10.2011	C-403/08 y C-429/08	<i>Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros, y Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd.</i>
21.6.2012	C-5/11	<i>Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner.</i>
3.7.2012	C-128/1	<i>UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp.</i>
6.2.2014	C-98/13	<i>Martin Blomqvist v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA.</i>
22.1.2015	C-419/13	<i>Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright.</i>
13.5.2015	C-516/13	<i>Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca y Knoll International SpA</i>

*Alemania**Asunto*

1902, RGZ 50, 229 "Kölnisch Wasser"

1902, RGZ 51, 263 "Mariani".

1906, RGZ 63, 394 "Koenigs Kursbuch".

BGH GRUR 1981. 587 -Schallplatteimport.

BGH GRUR 1986, 742/743 - Videofilmvorführung.

BGH GRUR 1995, 673/676 - Mauer-Bilder.

 BGH GRUR 2000, 699/701 –Kabelweisersendung.

 BGH GRUR 2001, 51/53 –Parfumflakon.

 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2009, 45/46.

 OLG Frankfurt CR 2009, 423/424.

 LG Berlin GRUR-RR 2009, 329.

Estados Unidos

<i>Asunto</i>	<i>Referencia</i>
<i>United States v. Masonite Corp.</i>	316 U.S. 265 (1942)
<i>Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co.</i>	856 F.2d 1341 (1988)
<i>BMG Music v. Perez</i>	952 F.2d 318 (9th Cir.1991)
<i>Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.</i>	38 F.3d 477 (9th Cir.1994)
<i>Greenwich Workshop Inc. v. Timber Creations, Inc.</i>	932 F.Supp. 1210 (C.D. Cal. 1996)
<i>ProCD, Inc. v. Zeidenberg</i>	86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)
<i>Lee v. A.R.T. Co</i>	125 F.3d 580 (. 7 th Cir. 1997)
<i>Precious Moments, Inc. v. La Infantil, Inc.</i>	971 F. Supp. 66 (D.P.R. 1997)
<i>Quality King Distribs., Inc. v. L'anza Res. Int'l, Inc.</i>	523 U.S. 135 (1998)
<i>Peker v. Masters Collection</i>	96 F.Supp.2d 216 (E.D.N.Y 2000)
<i>Costco v. Omega</i>	541 F.3d 982 (9th Cir., 2008)
<i>Costco v. Omega</i>	562 U. S. 40 (2010)
<i>UMG Recordings Inc. v. Augusto</i>	628 F.3d 1175, 1182 (9th Cir. 2011)
<i>Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.</i>	568 US ___ (2013)

Canadá

<i>Asunto</i>	<i>Referencia</i>
<i>Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.</i>	[2002] 2 S.C.R. 336.

9. Bibliografía

Juan Pablo APARICIO VAQUERO y Jesús DELGADO ECHEVARRÍA (2008), “Comentario al artículo 99”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª edición, Tecnos, Madrid, págs. 1334-1359.

Clark D. ASAY (2013), “Kirtsaeng and the First-Sale Doctrine’s Digital Problem”, 66 *Stanford Law Review Online* 17 (2013).

Yochai BENKLER (2006), *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, Yale University Press, New Haven.

--(2000), "An Unhurried View of Private Ordering in Information Transactions", 53 *Vanderbilt Law Review* 2063 (2000).

Christian BERGER (2001), "Die Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrecht als Ausprägung der Eigentumstheorie des BGB", *Archiv für die civilistische Praxis* 201, págs. 411-450.

Stanley M. BESEN, Shelia N. KIRBY y Steven C. SALOP (1992), "An Economic Analysis of Copyright Collectives", 78 *Virginia Law Review* 383 (1992).

James BOYLE (2000), "Cruel, Mean, or Lavish? Economic Analysis, Price Discrimination and Digital Intellectual Property", 53 *Vanderbilt Law Review* 2007 (2000).

Oren BRACHA y Talha SYED (2014), "Beyond the Incentive-Access Paradigm? Product Differentiation & Copyright Revisited", 92 *Texas Law Review* 1841 (2014).

Brian W. CARVER (2010), "Why License Agreements Do Not Control Copy Ownership: First Sales and Essential Copies", 25 *Berkeley Technology Law Journal* 1887 (2010).

Julie E. COHEN (1996), "The Right to Read Anonymously: A Closer Look at Copyright Management in Cyberspace", 28 *Connecticut Law Review* 981 (1996).

--(2000), "Copyright and the Perfect Curve", 53 *Vanderbilt Law Review*. 1799 (2000).

--(2007), "Creativity and Culture in Copyright Theory", 40 *U.C. Davis Law Review* 1151 (2007).

John P. CONLEY & Christopher S. YOO (2009), "Nonrivalry and Price Discrimination in Copyright Economics", 157 *University of Pennsylvania Law Review* 1801 (2009).

Raymond J. DENECKERE y R. Preston MCAFEE (1996), "Damaged Goods", 5 *Journal of Economics and Management Strategy* 149 (1996).

Lothar DETERMANN y Aaron Xavier FELLMETH (2001), "Don't Judge a Sale by its License: New Perspectives on Software Transfers Under the First Sale Doctrine in the United States and Europe", 36 *University of San Francisco Law Review* 1 (2001).

Peter DICOLA (2015), "Valuing Control", 113 *Michigan Law Review* 663 (2015).

Luis Díez-PICAZO (1976), "Autonomía privada y derechos reales", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 513, marzo-abril, 1976, págs. 273-305.

Thomas DREIER y P. Bernt HUGENHOLTZ (2006), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Thomas DREIER y Gernot SCHULZE (2015), *Urheberrechtsgesetz: UrhG. Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz Kommentar*, 5. Auflage, C.H Beck, München.

Richard EPSTEIN (2010), "The Disintegration of Intellectual Property? A Classical Liberal Response to a Premature Obituary", 62 *Stanford Law Review* 455 (2010).

William W. FISHER III (1998a), "Reconstructing the Fair use Doctrine", 101 *Harvard Law Review* 1659 (1988).

--(1998b), "Property and Contract on the Internet", 73 *Chicago-Kent Law Review*. 1203 (1998).

--(2007), "When Should We Permit Differential Pricing of Information", 55 *UCLA Law Review* 1 (2007).

--(2010), "The Implications for Law of User Innovation", 94 *Minnesota Law Review* 1417 (2010).

Joseph P. FISHMAN (2015), "Creating Around Copyright", 128 *Harvard Law Review* 1333 (2015).

Brett M. FRISCHMANN y Mark A. LEMLEY (2007), "Spillovers", 107 *Columbia Law Review* 257 (2007).

S. Zubin GAUTAM (2014), "The Murky Waters of First Sale: Price Discrimination and Downstream Control in the Wake of *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*", 29 *Berkeley Technology Law Journal* 717 (2014).

Wendy GORDON (1998), "Intellectual Property as Price Discrimination: Implications for Contract", 73 *Chicago-Kent Law Review* 1367 (1998).

Jerry A. HAUSMAN y Jeffrey K. MACKIE-MASON (1988), "Price Discrimination and Patent Policy", 19 *RAND Journal of Economy* 253 (1988).

Paul J. HEALD (2014), "How Copyright Keeps Works Disappeared", 11 *Journal of Empirical Legal Studies* 829 (2014).

Petra HEINDL (2010), "A Comparative Analysis of Online Distribution of Software in the United States and Europe: Piracy or Freedom of "First Use"?", *Transatlantic Technology Law Forum Working Paper No. 6*, Stanford Law School/University of Vienna School of Law, págs. 17-35 (disponible en https://www.law.stanford.edu/sites/default/files/publication/205104/doc/slspublic/heindl_wp6.pdf [consultado en 27.4.2015]).

Eric Matthew HINKES (2006), "Access Controls in the Digital Era and the Fair Use/First Sale Doctrines", 23 *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal* 685 (2006).

Eric VON HIPPEL (2005), *Democratizing Innovation*, MIT Press, Cambridge (MA).

Molly Shaffer VAN HOUWELING (2008), "The New Servitudes", 96 *Georgetown Law Journal* 885 (2008)

--(2011), "Touching and concerning Copyright: Real Property Reasoning in *MDY Industries, Inc. v. Blizzard Entertainment, Inc.*", 51 *Santa Clara Law Review* 1063 (2011).

--(2012), "Atomism and Automation", 27 *Berkeley Technology Law Journal* 1471 (2012).

Herbert HOVENKAMP (2010), "Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective", *NYU Annual Survey of American Law* 101 (2010).

P. Bernt HUGENHOLTZ (2013), "Is Harmonization a Good Thing?: the Case of the Copyright «Acquis»", en Ansgar OHLY y Justine PILA (eds.), *The Europeanization of Intellectual Property Law : towards a European Legal Methodology*, Oxford University Press, Oxford, pp. 57-73.

Ariel KATZ (2012), "What Antitrust Law Can (and Cannot) Teach About the First Sale Doctrine", 2012 (disponible en <http://ssrn.com/abstract=1845842>).

Edmund KITCH (1977), "The Nature and Function of the Patent System", 30 *Journal of Law & Economics* 265 (1977).

Josef KOHLER (1878), *Deutsches Patentrecht*.
--(1900), *Handbuch des Deutschen Patentrechts*.

William M. LANDES y Richard A. POSNER (1989), "An Economic Analysis of Copyright Law", 18 *Journal of Legal Studies* 325 (1989)
--(2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press of Harvard University Press (se cita por traducción de Víctor Manuel Sánchez Álvarez, *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006).

Mark A. LEMLEY (1997), "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 *Texas Law Review* 989 (1997).
--(2004), "Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property", 71 *University of Chicago Law Review* 129 (2004).

Lawrence LESSIG (2008), *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, Penguin Press.

Ulrich LOEWENHEIM (2010), "§17 Verbreitungsrecht", en Ulrich LOWENHEIM (Dir.), *Urheberrecht Kommentar*, 4ª ed., C.H. Beck, Munich.

Clarisa LONG (2004), "Information Costs in Patent and Copyright", 90 *Virginia Law Review* 465 (2004).

Glynn S. LUNNEY (1996), Jr., "Reexamining Copyright's Incentives-Access Paradigm", 49 *Vanderbilt Law Review* 483 (1996).

José MASSAGUER FUENTES (1989), *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Bosch, Barcelona.
--(1993), "El agotamiento del derecho de patente", en Hermenegildo BAYLOS CORROZA *et al.*, *La propiedad industrial en España en su contexto europeo*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Barcelona,.

Stephen MCINTYRE (2014), "Game Over for First Sale", 29 *Berkeley Technology Law Journal* 1 (2014).

Robert P. MERGES (1997), "The End of Friction? Property Rights and Contract in the "Newtonian" World of On-Line Commerce", 12 *Berkeley Technology Law Journal* 115 (1997).

Thomas W. MERRILL & Henry E. SMITH (2000), "Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle", 110 *Yale Law Journal* 1 (2000).

Michael J. MEURER (1997), "Price Discrimination, Personal Use and Piracy: Copyright Protection of Digital Works", 45 *Buffalo Law Review* 845 (1997).
--(2001-2002), "Copyright and Price Discrimination", 23 *Cardozo Law Review* 55 (2001-2002).

Massimo MOTTA (2004), *Competition Policy. Theory and Practice*, Cambridge University Press.

Raymond T. NIMMER (2011), "Copyright First Sale and the Over-riding Role of Contract", 51 *Santa Clara Law Review* 1311 (2011).

Axel NORDEMANN y Jan Bernd NORDEMANN (Eds.) (2014), *Fromm/Nordemann. Urheberrecht / Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*, 11. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart.

Aaron PERZANOWSKI y Jason SCHULTZ (2011), "Digital Exhaustion", 58 *UCLA Law Review* 889 (2011)

--(2014), "Legislating Digital Exhaustion", 29 *Berkeley Technology Law Journal* 1535 (2014).

--(2015), "Reconciling Intellectual and Personal Property", 90 *Notre Dame Law Review* 1211 (2015).

Randal C. PICKER (2005), "Copyright and the DMCA: Market Locks and Technological Contracts", University of Chicago, John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 238 (disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=690901)

Arthur C. PIGOU (1920), *The Economics of Welfare*, Londres.

Kal RAUSTIALA y Christopher SPRIGMAN (2006), "The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property Law in Fashion Design", 92 *Virginia Law Review* 1687 (2006).

R. Anthony REESE (2003), "The First Sale Doctrine in the Age of Digital Networks", 44 *Boston College Law Review* 577 (2003).

Francisco RIVERO HERNÁNDEZ (2008), "Comentario al artículo 19", en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª edición, Tecnos, Madrid, págs. 304-327.

John A. ROTHCHILD (2005), "Economic Analysis of Technological Protection Measures", 84 *Oregon Law Review* 489 (2005).

--(2007), "The Social Costs of Technological Protection Measures", 34 *Florida State University Law Review* 1181 (2007).

Guy A. RUB (2011), "Contracting around Copyright: The Uneasy Case for Unbundling of Rights in Creative Works", 78 *University of Chicago Law Review* 257 (2011).

Antoni RUBÍ PUIG (2011), "Incentivos, costes de transacción y *rent-seeking* en la regulación del derecho de participación de artistas plásticos", *Revista Pe.I.*, núm. 38, mayo-agosto, 2011.

--(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 (JIPITEC)*, 4(3) 2013, pp. 159-178.

Pamela SAMUELSON (2015), "Freedom to Tinker", UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2605195, 2015 (en prensa, en *Theoretical Inquiries in Law*), pág. 7.

Gerhard SCHRICKER (2001), *Verlagsrecht. Kommentar zum Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. 6. 1901*, 3ª ed., C.H. Beck, Munich.

Michael SERINGHAUS (2009), "E-Book Transactions: Amazon 'Kindles' the Copy Ownership Debate", 12 *Yale Journal of Law & Technology* 147 (2009)

Carl SHAPIRO y Hal R. VARIAN (1999), *Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy*, Harvard Business School Press, Cambridge (MA).

Henry E. SMITH (2009), "Institutions and Indirectness in Intellectual Property", 157 *University of Pennsylvania Law Review* 2083 (2009).

Pere SOLER MATUTES (Dir.) (2006), *Manual de Gestión y Contratación Informática*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006.

George J. STIGLER (1987), *Theory of Price*, 4ª ed., MacMillan.

Jonathan C. TOBIN (2011), "Licensing As a Means of Providing Affordability and Accessibility in Digital Markets: Alternatives to a Digital First Sale Doctrine", 93 *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 167 (2011).

Rebecca TUSHNET (2009), "Economies of Desire: Fair Use and Marketplace Assumptions", 51 *William and Mary Law Review* 513 (2009).

Hal R. VARIAN (1997), "Versioning Information Goods", March 13, 1997 (<http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/version.pdf>. Consultado en 27.4.2015).
--(2011), *Microeconomía intermedia*, 8ª ed., Ed. Bosch, Barcelona.