

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

■ Año LXVIII

■ Núm. 2173

■ Diciembre de 2014

COMENTARIO DE SENTENCIA



La protección del Derecho de autor a propósito de la digitalización de obras disponibles en bibliotecas

Comentario a la STJUE de 11 de septiembre de 2014

(asunto C-117/13, Technische Universität Darmstadt)

Ricardo Pazos Castro

CONSEJO DE REDACCIÓN BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Director

D. Antonio Pau
Registrador de la Propiedad y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación

Secretario

D. Máximo Juan Pérez García
Profesor Titular de Derecho Civil

Consejo de Redacción

D. Enrique Peñaranda Ramos
Catedrático de Derecho Penal

D. Alfonso Luis Calvo Caravaca
Catedrático de Derecho Internacional Privado

Excmo. D. Francisco Marín Castán
Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo

Excma. D.^a Encarnación Roca Trías
Magistrada del Tribunal Constitucional

Catedrática de Derecho civil
Académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

D.^a Magdalena Nogueira Guastavino
Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

D.^a Nieves Fenoy Picón
Profesora Titular de Derecho Civil

D. Ángel Menéndez Rexach
Catedrático de Derecho Administrativo

D.^a Teresa Armenta Deu
Catedrática de Derecho Procesal

Enlaces de contacto:

Contacto Boletín

Normas de publicación en el Boletín del Ministerio de Justicia

Suscripción al Boletín

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR A PROPÓSITO DE LA DIGITALIZACIÓN DE OBRAS DISPONIBLES EN BIBLIOTECAS*

Comentario a la STJUE de 11 de septiembre de 2014
(asunto C-117/13, *Technische Universität Darmstadt*)

RICARDO PAZOS CASTRO

Investigador predoctoral de Derecho Civil. Universidad de Santiago de Compostela

Resumen

Los usuarios de la biblioteca pública de la Universidad Técnica de Darmstadt tienen acceso a versiones digitalizadas de algunos de los libros disponibles en dicha biblioteca. Esos libros digitales pueden ser almacenados en una memoria USB o impresos total o parcialmente para luego ser utilizados fuera del edificio. En este contexto, la sentencia objeto de comentario examina varias cuestiones sobre derecho de autor y otros derechos afines.

Abstract

The users of the Darmstadt University of Technology public library have access to digitized versions of some of the print books available at the library. Those digitized books can be saved to a USB flash drive or printed totally or partially in order to be used after, outside of the building. In this context, the judgment to be commented analyzes several questions on copyright and related rights.

Palabras clave

Derechos de autor, derecho de reproducción, digitalización, adquisición, licencia

Key words

Copyright, reproduction right, digitisation, purchasing, licensing

SUMARIO:

1. Introducción. Presentación del caso
2. Las cuestiones prejudiciales
 - 2.1. Las obras «objeto de condiciones de adquisición o de licencia»
 - 2.2. La digitalización de obras escritas
 - 2.3. El almacenamiento y la impresión de obras puestas a disposición de los usuarios en una biblioteca pública
3. Valoración
4. Bibliografía

* Fecha de recepción: 27-10-2014. Fecha de aceptación: 14-11-2014.

LISTA DE ABREVIATURAS

ADI: Actas de Derecho industrial y derecho de autor

AJC: Australian Journal of Communication

B.C.L. Rev: Boston College Law Review

DPC: Derecho Penal y Criminología: Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas

N.Y.L. Sch. L. Rev: New York Law School Law Review

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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

TUD: *Technische Universität Darmstadt* (Universidad Técnica de Darmstadt)

UrhG: *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* o *Urheberrechtsgesetz* (Ley alemana sobre derechos de autor y derechos afines de propiedad intelectual)

1. INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL CASO

Cuando se reflexiona sobre la relación que existe entre las nuevas tecnologías y los derechos de los creadores sobre sus obras, las creaciones que suelen venir en primer lugar a la mente son las musicales, por un lado, y las obras televisivas y cinematográficas, por otro. La atención que atraen las cuestiones sobre la descarga de canciones, series de televisión y películas, no obstante, no impide que las nuevas tecnologías ejerzan una notable influencia en el campo de las obras escritas y, dentro de éstas, los libros, manuales, revistas y otras publicaciones científicas y de investigación.

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 (en adelante, Directiva sobre derechos de autor)¹ dedica su artículo 2 al derecho de reproducción, ordenando a los Estados el establecimiento de un «derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte» de diversas creaciones, en favor de los creadores de las mismas. En lo que resulta más relevante a efectos del presente comentario, la letra a) de dicho precepto reconoce el derecho exclusivo en favor de los autores, respecto de sus obras.

A continuación, el artículo 5.3 de la Directiva sobre derechos de autor prevé la posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones o limiten el derecho exclusivo de reproducción recogido en el artículo 2 de la Directiva sobre derechos de autor, así como el derecho de comunicación de las obras y su puesta a disposición del público, el cual se contiene en el artículo 3 de la misma Directiva. Al regular las situaciones en las cuales es posible la excepción o limitación de los derechos indicados en los artículos 2 y 3 de la Directiva sobre derechos de autor, el artículo 5.3.n) indica que esa excepción tendrá lugar «cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia».

¹ DO L 167, de 22 de junio de 2001, p. 10.

En cuanto al Derecho alemán, que resulta aplicable en el litigio principal en la sentencia objeto de este comentario, ha de hacerse referencia al artículo 52b de la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* o *Urheberrechtsgesetz* (Ley sobre derechos de autor y derechos afines de propiedad intelectual de 1965), en adelante, UrhG. Dicho precepto, que tiene por rúbrica «Reproducción de obras en puestos de lectura electrónica en bibliotecas públicas, museos y archivos», establecía lo siguiente en el momento del acaecimiento de los hechos:

«La puesta a disposición de obras publicadas procedentes de los fondos de bibliotecas, museos o archivos accesibles al público, que no persigan ninguna finalidad directa o indirectamente económica o lucrativa, y prevista únicamente en los locales del establecimiento en cuestión en puestos de lectura electrónica especialmente establecidos a tal efecto con fines de investigación y de estudio personales, estará autorizada siempre que no se oponga a ello ninguna estipulación contractual. El número de ejemplares de una obra a los que pueda accederse en los puestos de lectura electrónica no deberá, en principio, ser superior al número de ejemplares comprendidos en los fondos del establecimiento. La puesta a disposición dará lugar al pago de una compensación equitativa. Esta compensación sólo podrá ser reclamada por una sociedad de gestión colectiva de derechos»².

Con este marco normativo de fondo se presenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2014 (Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG, C-117/13, Rec. p. I-)³. Los hechos que dan lugar a la misma son los siguientes. La Universidad Técnica de Darmstadt (en adelante, TUD) gestiona una biblioteca de acceso público en la que se encuentran diversos puestos de lectura electrónica a través de los que se pueden consultar algunas de las obras con las que cuenta la biblioteca. Entre otros, la TUD digitalizó el manual litigioso y lo puso a disposición de los usuarios de la biblioteca en los puestos electrónicos, si bien en éstos no era posible consultar al mismo tiempo más ejemplares de la obra de los que la biblioteca tenía en soporte físico. Sin embargo, a través de los puestos de lectura los usuarios podían imprimir el manual, total o parcialmente, así como guardar la versión digitalizada en una memoria USB. La TUD no había aceptado la propuesta de la editorial del manual en cuestión, Eugen Ulmer KG, efectuada el 29 de enero de 2009, consistente en adquirir y utilizar los manuales de dicho editor en formato electrónico. No obstante, resulta controvertido si la digitalización del manual se produjo antes o después de haber recibido la mencionada propuesta.

La editorial Eugen Ulmer KG ejerció la acción correspondiente ante el *Landgericht Frankfurt am Main* (tribunal del *land* de Fráncfort del Meno). En la sentencia dictada por este tribunal el 6 de marzo de 2011 destacan tres elementos. En primer lugar, el tribunal subraya que la aplicación del artículo 52b de la UrhG sólo tiene lugar cuando no hay una normativa contractual entre las partes en cuestión que regule la materia. En segundo lugar, desestimó la pretensión de Eugen Ulmer KG consistente en la prohibición de digitalizar la obra sobre la que versaba la controversia. Por último, estimó la pretensión consistente en la prohibición a los usuarios de

² Conclusiones del Abogado General en la sentencia Technische Universität Darmstadt, punto 11. El artículo 52b hoy en vigor, dice, según la versión en inglés que se puede consultar en http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html: «So far as there are no contractual provisions to the contrary, it shall be permissible to make published works available from the stocks of publicly accessible libraries, museums or archives, which neither directly nor indirectly serve economic or commercial purposes, exclusively on the premises of the relevant institution at terminals dedicated to the purpose of research and for private study. In principle, reproduction of a work in excess of the number stocked by the institution shall not be made simultaneously available at such terminals. Equitable remuneration shall be paid in consideration of their being made available. The claim may only be asserted by a collecting society». Desde el enlace antes indicado puede accederse también a la versión en alemán.

³ No publicada aún en el repertorio oficial.

la biblioteca de la TUD de guardar en una memoria USB la obra digitalizada, imprimirla desde los puestos de lectura y sacar ambos tipos de reproducciones del edificio de la biblioteca. La TUD interpuso un recurso de casación ante el *Bundesgerichtshof* (Tribunal Federal de Justicia), el cual suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres cuestiones prejudiciales en relación con el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor.

2. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

2.1. Las obras «objeto de condiciones de adquisición o de licencia»

Anteriormente se ha hecho referencia al artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, en el que se establece una excepción a los derechos de no reproducción y de comunicación de las obras y su puesta a disposición del público. Para que esa excepción pueda aplicarse, las obras en cuestión no deben ser «objeto de condiciones de adquisición o de licencia», según precisa el inciso final del artículo mencionado. Es decir, dicho precepto queda sometido «a la prevalencia de posibles acuerdos contractuales»⁴. La primera cuestión prejudicial que debe resolver el Tribunal de Justicia trata sobre la expresión anteriormente entrecomillada, y más concretamente, sobre si una obra es «objeto de condiciones de adquisición o de licencia» cuando el titular de los derechos sobre la misma ofrece la posibilidad de celebrar contratos de licencia para la utilización de la obra a bibliotecas, centros de enseñanza, museos accesibles al público o archivos que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto. En definitiva, como bien precisó en su momento el Abogado General, se plantea en este caso si el mero hecho de ofrecer un contrato de licencia en términos razonables implica que la obra es «objeto de condiciones de adquisición o de licencia» o si, por el contrario, es precisa la existencia de un contrato efectivo para que la obra tenga la referida consideración⁵. Salvo la editorial Eugen Ulmer KG, los intervinientes en el proceso que presentan sus observaciones por escrito son favorables a entender que es preciso que se haya llegado a un acuerdo de manera efectiva.

El Tribunal de Justicia comienza incidiendo en la terminología utilizada por la expresión «objeto de condiciones de adquisición o de licencia», centrándose en el empleo del vocablo «condiciones», cuyos equivalentes son en la versión inglesa *terms*, en la francesa *conditions*, y en la alemana *Regelung*⁶. Tomando en consideración que el objetivo de una disposición como el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor es fomentar la difusión del conocimiento, el Tribunal indica que la interpretación del precepto sostenida por la editorial del manual litigioso sería un obstáculo a dicho objetivo. De optar por una interpretación según la cual el mero hecho de proponer la celebración de un contrato de licencia convirtiese a la obra en cuestión en «objeto de condiciones de adquisición o de licencia», propuesta que, eso sí, debería contener en todo caso unas condiciones adecuadas, tal y como reconocía la propia editorial, se situaría al titular de derechos en una posición muy beneficiosa, en lugar de mantener un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos sobre las obras y los «usuarios de obras protegidas

⁴ Cfr. DREIER, T., «Museos, bibliotecas y archivos: acerca de la necesidad de ampliar los límites al derecho de autor», *ADI*, nº 32, 2011-2012, p. 89. Traducción de RAQUEL XALABARDER a partir de la versión en francés «Musées, bibliothèques et archives : de la nécessité d'élargir les exceptions au droit d'auteur», *Propriétés intellectuelles*, nº 43, abril de 2012; traducida a su vez por AGNÈS LUCAS-SCHLOETTER a partir del original en alemán «Museen, Bibliotheken und Archive in der Europäischen Union : Plädoyer für die Schaffung des notwendigen urheberrechtlichen Freiraums», *Zeitschrift für Urheber und Medienrecht*, vol. 56, nº 4, 2012, pp. 273-281.

⁵ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, punto 20.

⁶ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartado 26.

que deseen comunicarlas a personas concretas del público a efectos de investigación o estudio personal por parte de éstas»⁷. De esta forma, se podría privar a una biblioteca de «beneficiarse de esta limitación de los derechos de aquél, impidiendo así la realización de la misión fundamental del establecimiento y la promoción del interés público antes mencionado», dificultándose también la promoción de contratos y licencias específicas, finalidad que pretende la Directiva sobre derechos de autor⁸.

También el Abogado General hacía alusión a esta cuestión. En este sentido, afirmaba que considerar suficiente la mencionada oferta a los efectos del artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor haría que la aplicación del precepto dependiese de una sola de las partes, el titular de los derechos de autor, por lo que la excepción en favor de ciertos establecimientos quedaría vacía de contenido en la práctica, lo que iría en contra del objetivo del legislador comunitario⁹.

A continuación, el Tribunal de Justicia alude a los considerandos 45 y 51 de la Directiva sobre derechos de autor y a las conclusiones del Abogado General, afirmando que dichos considerandos confirman que el artículo 5.3.n) ha de entenderse referido a «relaciones contractuales efectivas y al establecimiento y aplicación de acuerdos contractuales efectivos, y no a meras ofertas de contratos o de licencias»¹⁰. No obstante, el TJUE no desarrolla en exceso este punto, que el Abogado General trata con más detalle, utilizando una interpretación gramatical de los considerandos 45 y 51 de la Directiva sobre derechos de autor. Éstos permiten apreciar la relación que el legislador comunitario prevé entre los derechos de explotación de las obras y las excepciones y limitaciones a los mismos. El Abogado General sostenía que los mencionados considerandos hacen «inequívocamente referencia, en su versión alemana, a relaciones contractuales *existentes* y al establecimiento y a la aplicación de acuerdos contractuales *existentes*, y no a simples perspectivas de licencia» (énfasis en el original), remitiendo en nota a las versiones inglesa y francesa para reafirmar que dicha interpretación es conforme con diversas versiones lingüísticas de la Directiva. Si se acude a la versión alemana de las conclusiones del Abogado General, las dos palabras en cursiva se identifican con *bestehender* y *bestehende*, respectivamente¹¹.

Planteada así la cuestión, el Abogado General da a entender que la versión alemana de la Directiva recoge exactamente esos términos, lo cual no es así, como tampoco en otras versiones lingüísticas se emplean las expresiones a las que se alude en las diferentes versiones lingüísticas de las conclusiones. El considerando 45 dice en su versión en español que las excepciones y limitaciones «no deben ser un obstáculo para el establecimiento de relaciones contractuales...»¹². Por su parte, el considerando 51 señala

⁷ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartado 31.

⁸ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 27 a 29.

⁹ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, punto 24.

¹⁰ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartado 30.

¹¹ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 21 y 22. En la versión francesa de las conclusiones se emplea *existantes* y *existants*, en la italiana, *esistenti* en ambos casos, y en la portuguesa, al igual que en español, *existentes*. En el momento de la elaboración del presente comentario no hay disponible en la página web del Tribunal de Justicia una versión en inglés de las conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*.

¹² En alemán, «sollten jedoch vertraglichen Beziehungen zur Sicherstellung eines gerechten Ausgleichs für die Rechtsinhaber nicht entgegenstehen». En francés, «ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des relations contractuelles». En inglés, «should not, however, prevent the definition of contractual relations designed». En italiano, «non dovrebbero tuttavia

en su versión española que los Estados miembros «deben fomentar que los titulares de derechos adopten medidas voluntarias, como el establecimiento y aplicación de acuerdos entre titulares y otros interesados»¹³.

Es cierto que el Abogado General dice que el fomento de acuerdos contractuales en relación con obras protegidas por derechos de autor no es relevante a la hora de examinar la necesidad de que tales acuerdos se hayan celebrado efectivamente para que se produzca la no aplicación del artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor. Sin embargo, al introducir los criterios sistemático y teleológico en su análisis y decir que éstos no conducen a una conclusión diferente, sí le está dando una cierta importancia a los considerandos de la Directiva. En mi opinión, aun cuando no hagan alusión de forma expresa a contratos «existentes», los considerandos 45 y 51 de la Directiva sobre derechos de autor permiten claramente reforzar la interpretación sostenida por el Tribunal de Justicia y el Abogado General.

La crítica a la interpretación de la editorial del manual litigioso que hace el Tribunal de Justicia continúa con el vacío de contenido que sufriría el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, toda vez que la limitación sólo tendría aplicación práctica en cuanto a las obras para las que todavía no se encuentra disponible una versión electrónica. Por último, el TJUE mantiene que la interpretación en virtud de la cual se exige la celebración de un contrato efectivo para considerar una obra «objeto de condiciones de adquisición o de licencia» respeta el artículo 5.5 de la Directiva sobre derechos de autor, el cual exige que las excepciones y limitaciones a los derechos de autor dispuestas en el artículo 5 se apliquen «en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho». El cumplimiento de este triple requisito se garantiza por las restricciones contenidas en el propio artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor¹⁴.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia responde que una obra en cuestión sólo será considerada «objeto de condiciones de adquisición o de licencia» a los efectos del artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor cuando el titular de los derechos sobre dicha obra y un establecimiento de los señalados en el precepto hayan celebrado de forma efectiva un contrato de licencia o de utilización sobre la misma. Por lo tanto, el artículo 5.3.n) de la Directiva no será aplicable cuando se haya celebrado un acuerdo del tipo al que se ha hecho referencia. De esta forma, el Tribunal sigue el criterio manifestado por el Abogado General en sus conclusiones, que expresaba su respuesta de otra forma, señalando que la mera oferta de un contrato de licencia en condiciones

ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali». En portugués, «não devem, porém, obstar ao estabelecimento de relações contratuais».

¹³ En alemán, «Die Mitgliedstaaten sollten freiwillige Maßnahmen der Rechtsinhaber, einschließlich des Abschlusses und der Umsetzung von Vereinbarungen zwischen Rechtsinhabern und anderen interessierten Parteien». En francés, «Les États membres doivent encourager les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris la conclusion et la mise en oeuvre d'accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées». En inglés, «Member States should promote voluntary measures taken by rightholders, including the conclusion and implementation of agreements between rightholders and other parties concerned». En italiano, «Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate». En portugués, «Os Estados-Membros devem promover a adopção de medidas voluntárias por parte dos titulares de direitos, incluindo a celebração e implementação de acordos entre titulares de direitos e outras partes interessadas».

¹⁴ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 32 a 34.

adecuadas por parte del titular de los derechos no convierte a la obra en objeto de condiciones de adquisición o licencia¹⁵.

2.2. La digitalización de obras escritas

La TUD procedió a digitalizar algunas de las obras de las que disponía con el fin de que los usuarios pudiesen consultarlas a través de los puestos de lectura electrónica, que además permitían guardarlas en una memoria USB o imprimirlas para utilizarlas posteriormente. La segunda cuestión prejudicial plantea si el derecho a digitalizar las obras está incluido en el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, cuando tal digitalización sea precisa para poner las obras a disposición de los usuarios. Nuevamente, Eugen Ulmer KG resulta ser el único defensor de su posición, consistente en que la disposición señalada no faculta a los diferentes establecimientos para digitalizar las obras.

El *Bundesgerichtshof* manifestaba que, en su opinión, los Estados miembros deben poder establecer la referida excepción o limitación al derecho de reproducción, ya que, de lo contrario, no se podría garantizar la aplicación efectiva del artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor. Esta facultad se deduce, en opinión del órgano jurisdiccional nacional, del artículo 5.2.c) de la Directiva sobre derechos de autor, en el cual se proclama que «los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción (...) en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto».

El primer elemento que el Tribunal de Justicia quiere fijar es que la digitalización de una obra constituye un acto de reproducción de la misma, por lo que en esta segunda cuestión prejudicial se debate si los Estados miembros pueden conceder un derecho a reproducir obras protegidas por derechos de autor en favor de las bibliotecas públicas, teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Directiva ordena garantizar un derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, en favor de los autores, respecto de sus obras¹⁶. Un segundo elemento indicado por el Tribunal viene a ser que las excepciones y limitaciones a las que se refiere el artículo 5.3 de la Directiva sobre derechos de autor se proyectan sobre dos derechos, el derecho de reproducción y el derecho de comunicación de las obras y su puesta a disposición del público. Sin embargo, la letra n) de este precepto resulta más limitada, puesto que su ámbito de aplicación está restringido al segundo de los derechos mencionados. Este último es un elemento que también había puesto de manifiesto el Abogado General en sus conclusiones¹⁷.

¹⁵ Cfr. DREIER, T. (*op. cit.*, p. 89, nota 24), quien ya señalaba que la prevalencia de los acuerdos contractuales sobre el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor exigía «que el contrato entre la institución y el editor haya sido realmente concluido, no siendo suficiente la simple oferta contractual por parte de este último».

¹⁶ Como dice DREIER, T. (*op. cit.*, p. 84), la puesta a disposición en formato digital de los fondos «puede implicar actos de explotación (...) sujetos al derecho exclusivo del autor, para los cuales la institución deberá en principio obtener el consentimiento de los autores correspondientes, salvo que sea de aplicación un límite». Por otra parte, FRANCO VÁZQUEZ, C. / VIDAL PORTABALES, J. I. («Imágenes en la web y derecho de autor», *ADI*, nº 28, 2007-2008, p. 513) indican que la «digitalización de una imagen de autoría ajena constituye un acto de reproducción que se encuentra dentro del llamado *ius prohibendi* que ostenta el titular del derecho de Propiedad Intelectual».

¹⁷ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 37 a 40; y conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 29 a 31.

El siguiente punto que comenta el Tribunal, siguiendo la exposición del Abogado General, es la noción de «acto de comunicación», concepto de indudable relevancia de cara a delimitar el derecho que se puede exceptuar o limitar en virtud del artículo 5.3.n) de la Directiva. El Abogado General constataba, haciendo referencia al artículo 3.1 de la Directiva, del que se deriva que cualquier acto de comunicación al público de una obra debe ser autorizado por el titular de los derechos de autor, que un acto de comunicación cuenta con dos elementos: el propio hecho de comunicar una obra y el dirigir la comunicación a un público. De esta circunstancia se desprende que un acto de comunicación simplemente precisa que el público pueda acceder a la obra en cuestión, y no que lo haga de forma efectiva. Esta conclusión es recogida por el Tribunal de Justicia, que indica que un acto de comunicación simplemente exige que la obra se ponga a disposición del público, no siendo decisivo que las personas que lo integran se sirvan de tal posibilidad. Debe concluirse, por tanto, que la puesta a disposición de los usuarios de la biblioteca de la TUD de una obra digitalizada constituye un acto de comunicación en el sentido de la Directiva¹⁸.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia advierte que el derecho de comunicación de obras reconocido por el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor en favor de determinados establecimientos, quedaría vacío de contenido y de efectividad si tales establecimientos, entre los que figuran las bibliotecas, no pudiesen llevar a cabo una digitalización de las obras como derecho accesorio. No obstante, el artículo 5.2.c) de la Directiva sirve de límite al referido derecho de reproducción, ya que los actos de reproducción deben ser «específicos», por lo que el TJUE trata también el concepto de «actos específicos de reproducción». Dado que los actos de reproducción deben ser específicos, el Abogado General decía que no se encuentra amparada por la Directiva sobre derechos de autor la digitalización global de una colección, sino sólo de obras individuales¹⁹. El Tribunal de Justicia coincide en que ésta es la regla general, respetándose el requisito relativo al carácter específico cuando la digitalización tiene lugar respecto de algunas de las obras de una colección y la misma resulta necesaria para llevar a cabo el acto de comunicación indicado en el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor²⁰.

El Tribunal vuelve a hacer alusión al artículo 5.5 de la Directiva, el cual ya fue comentado en el epígrafe 2.1 del presente comentario. Esto es, la digitalización de una obra sólo podrá permitirse si se realiza «en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho». En este sentido, el Tribunal de Justicia constata que el propio artículo 52b de la UrhG no permite que sea posible consultar al mismo tiempo un número mayor de ejemplares digitalizados de una obra que el número de ejemplares disponibles en soporte físico en el establecimiento correspondiente. Asimismo, se remarca que, si bien la digitalización no da lugar al derecho a compensación en favor de los titulares de derechos de autor con arreglo al mencionado precepto de la ley alemana, el hecho de poner a disposición la obra digitalizada sí

¹⁸ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 41 y 42; y conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 32 y 33.

¹⁹ Al respecto de esta previsión en Derecho australiano, cfr. KENYON, A. T. / HUDSON, E., «Copyright, Digitisation, and Cultural Institutions», *AJC*, vol. 31, nº 1, 2004, pp. 7 y 8. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=603861>.

²⁰ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 43 a 46.

genera la obligación de pago de dicha remuneración²¹. Por esta razón, el TJUE declara que la normativa alemana cumple con el artículo 5.5 de la Directiva sobre derechos de autor²².

El Abogado General manifestaba que el hecho de que en los puestos de lectura electrónica de la TUD no se pudiesen consultar al mismo tiempo un número mayor de ejemplares de los que se encuentran en los fondos de la biblioteca suponía el respeto al principio de proporcionalidad que exige el artículo 5.5 de la Directiva sobre derechos de autor²³.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia no puede sino responder a la segunda cuestión prejudicial diciendo que el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, en relación con el artículo 5.2.c) del mismo texto legal, no se opone a una normativa nacional que reconozca en favor de las bibliotecas accesibles al público el derecho a digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, siempre que esta acción sea necesaria para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados situados en los locales de los establecimientos mencionados en el artículo 5.3.n) de la Directiva. En esta segunda cuestión prejudicial, el TJUE también opta por seguir la opinión del Abogado General.

2.3. El almacenamiento y la impresión de obras puestas a disposición de los usuarios en una biblioteca pública

Mediante la tercera y última cuestión prejudicial se pregunta sobre la extensión de las facultades concedidas por el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor. En este sentido, se plantea si están amparados en virtud de este artículo el almacenamiento en una memoria USB y/o la impresión total o parcial por parte de los usuarios de una biblioteca de las obras digitalizadas que se encuentran a su disposición en los puestos de lectura electrónica. Como bien había hecho notar en sus conclusiones el Abogado General, el debate gira en torno a actos calificados como de «reproducción», ya que tanto el almacenamiento de una obra digitalizada como la impresión de la misma total o parcialmente son actos de este tipo y no actos de comunicación, puesto que consisten en la creación de una copia de la obra. En el caso del almacenamiento en la memoria USB la copia que se realiza es digital, mientras que en el supuesto de la impresión, la copia se lleva a cabo en un soporte físico²⁴.

A propósito de la tercera cuestión prejudicial que formulaba, el tribunal remitente señalaba que la impresión en papel, el almacenamiento y la descarga de archivos no constituyen situaciones a las que resulte de aplicación el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor. Sin embargo, tales actos podrían entenderse permitidos por ser una prolongación del acto de comunicación realizado por la biblioteca, empleando la figura de la excepción por copia privada prevista en el artículo 5.2.b) de la Directiva. El citado órgano de remisión consideraba que el objetivo perseguido por el artículo 5.3.n) del citado texto legal, cual es «permitir un uso eficaz, a efectos de investigación o de estudio personal, de los textos comunicados o puestos a disposición de los usuarios en los terminales de establecimientos tales como las bibliotecas», conducía a admitir la impresión en papel de una obra desde

²¹ El texto del artículo 52b de la UrhG, en su versión en inglés disponible en http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html inglesa, fue reproducido *supra*, nota 2.

²² Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 47 y 48.

²³ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, punto 38.

²⁴ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 52 y 53; y conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, punto 46.

un puesto de lectura electrónica, pero prohibir su almacenamiento en una memoria USB; teniendo en cuenta que la posibilidad de guardar un archivo en una memoria USB supone un mayor perjuicio para el titular de los derechos de autor que la impresión en papel de la obra protegida²⁵.

Con carácter preliminar se expondrá la respuesta que propugnaba el Abogado General en sus conclusiones, para luego proceder a indicar la argumentación y respuesta del Tribunal de Justicia. El Abogado General indicaba que la excepción o limitación al derecho de comunicación y puesta a disposición del público de las obras permitida por el artículo 5.3.n) se refiere al uso que consista en una «comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados». Al constituir una excepción a la regla general ha de ser interpretada de manera restrictiva, de modo que parece que la creación de una copia digital privada a partir de una copia digital ya hecha excede de lo que ha de entenderse por un «acto de comunicación». Los puestos de lectura electrónica o «terminales especializados» constituyen un equipo que permite utilizar la obra protegida por derechos de autor, esto es, llevar a cabo un acto de «percepción» de carácter inmediato que se debe realizar en el edificio de la biblioteca. Por eso, posibilitar el almacenamiento en una memoria USB de la obra consultada implica facultar al usuario para crear una copia digital de la copia digital ya hecha por la biblioteca, lo cual excedería de una mera «comunicación» por parte de ésta²⁶.

Consideraciones similares pueden hacerse respecto a la impresión, que consiste también en la creación de una copia privada, si bien en soporte papel. No obstante, y en relación con el almacenamiento de la obra digital en una memoria USB, el Abogado General indica además que la copia privada efectuada puede ser distribuida posteriormente fuera del ámbito de la biblioteca con mucha facilidad, y que la creación de una copia privada, aun cuando es útil para el usuario, no puede considerarse «necesaria para preservar la utilidad de la excepción examinada». Tras las consideraciones expuestas, el Abogado General concluye que la creación de copias privadas mediante el almacenamiento en una memoria USB o la impresión en papel de una obra digitalizada excede del ámbito del artículo 5.3.n) de la Directiva, que no es de aplicación en estos supuestos²⁷.

Sin embargo, el Abogado General decía que, a pesar de que no pudiera mantenerse que el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor permita que los usuarios de los terminales especializados impriman en papel o almacenen en una memoria USB las obras que allí se ponen a su disposición, la impresión de una obra digitalizada podría encontrar fundamento en las letras a), b) o c) del artículo 5.2 de la Directiva sobre derechos de autor. Para apoyar su razonamiento, el Abogado General precisaba que la técnica de la fotocopia consiste en la realización de una copia digital de una obra y la impresión de dicha copia, es decir, se produce una digitalización previa a la que sigue una reproducción física. El empleo de esta técnica está permitido por la Directiva sobre derechos de autor, si bien la somete al cumplimiento de diversas condiciones, por tratarse de una excepción al derecho de reproducción. Así, el artículo 5.2.a) de la Directiva permite la realización de reproducciones de obras en soporte papel o similar «en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a excepción de las partituras», pero esta posibilidad exige que los titulares de los derechos reciban una

²⁵ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 19 a 21.

²⁶ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 43 a 49.

²⁷ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 49 a 51.

compensación equitativa. Y por otro lado, el artículo 5.2.b) de la Directiva sobre derechos de autor permite las reproducciones en cualquier soporte «efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales», también disponiendo la obligación de compensar a los titulares de los derechos de autor de forma equitativa²⁸.

A continuación, el Abogado General hacía referencia a la sentencia *VG Wort y otros* y asumía la posición del Tribunal expuesta en esta última resolución²⁹. Así las cosas, el artículo 5.2.a) de la Directiva sobre derechos de autor no está restringido a la técnica fotográfica, sino que se extiende a cualquier otro proceso que permite resultados similares. No son relevantes ni el número de operaciones de reproducción realizadas ni la técnica empleada, pero sí que «los diferentes elementos o las distintas etapas no autónomas de dicho proceso único actúen o se desarrollen bajo el control de la misma persona y tengan por objeto reproducir la obra o prestación protegida sobre papel u otro soporte similar»³⁰.

El Abogado General continuaba diciendo que es posible «imprimir páginas de una obra ya digitalizada», ya que este procedimiento no está incluido en el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, pero sí puede entenderse comprendido en las letras a), b) y c), del artículo 5.2 de la Directiva. En este sentido, el Abogado General constataba que la impresión de obras digitalizadas sigue la misma dinámica que otras acciones ya contempladas por la Directiva, a diferencia de lo que sucede con la creación de una nueva copia digital y su almacenamiento en una memoria USB, la cual genera un riesgo mayor de distribución ilícita a gran escala³¹. En definitiva, proponía responder a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor no permite ni el almacenamiento en una memoria USB ni la impresión en papel de las obras puestas a disposición de los usuarios en terminales especializados. No obstante, la impresión de tales obras podría considerarse incluida en las letras a), b) y c) del artículo 5.2 de la Directiva³².

A diferencia de lo que sucede con las dos primeras cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia no sigue la opinión del Abogado General. El Tribunal reconoce que tanto el almacenamiento en una memoria USB como la impresión en papel constituyen la creación de una nueva copia de la copia digital ya efectuada por la biblioteca pública, indicando que estos actos no pueden autorizarse en virtud del artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor porque «no los efectúan los establecimientos mencionados en esta disposición, sino los usuarios de los terminales especializados instalados en los locales de esos establecimientos». Tampoco están autorizados de conformidad con el artículo 5.2.c) de la Directiva, puesto que «no son necesarios para permitir que esa obra se ponga a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, respetando los requisitos establecidos en las mencionadas disposiciones»³³.

²⁸ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 52 a 54.

²⁹ Sentencia del TJUE de 27 de junio de 2013 (*Verwertungsgesellschaft Wort [VG Wort]/Kyocera, Epson Deutschland GmbH y Xerox GmbH; Canon Deutschland GmbH; Fujitsu Technology Solutions GmbH; Hewlett-Packard GmbH*, asuntos acumulados C-457/11 a C-460/11, no publicada aún en el repertorio oficial).

³⁰ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 55 y 56; y sentencia *VG Wort y otros*, apartados 68 a 70.

³¹ En relación con la ley australiana de derechos de autor, cfr. KENYON, A. T. / HUDSON, E., *op. cit.*, p. 8.

³² Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, puntos 57 y 58.

³³ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartados 53 y 54.

Sin embargo, el TJUE considera que ambos tipos de creación de copias pueden ser permitidos por los Derechos nacionales, por medio de la transposición de las letras a) o b) del artículo 5.2 de la Directiva sobre derechos de autor, siempre que se cumplan los requisitos fijados en las dos letras mencionadas, sobre todo «el que exige que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa». También deben cumplirse las condiciones del artículo 5.5 de la Directiva, precisándose, por ejemplo, que la extensión de los textos reproducidos «no debe perjudicar injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor»³⁴.

En definitiva, el Tribunal de Justicia y el Abogado General coinciden en que el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor no permite el almacenamiento en una memoria USB y la impresión de obras digitalizadas. Sin embargo, son dos las diferencias fundamentales entre ambas respuestas. Por una parte, mientras que el Abogado General cree que otras disposiciones de la Directiva pueden facultar la operación de impresión en papel, el Tribunal dice que también el almacenamiento en una memoria USB puede ampararse en otras normas de la Directiva, cuando sean transpuestas a un Derecho nacional. Y por otra, frente al Abogado General, que consideraba que la impresión podría permitirse con base en las tres primeras letras del artículo 5.2 de la Directiva sobre derechos de autor, el TJUE indica que la impresión y el almacenamiento en una memoria USB pueden comprenderse sólo en los artículos 5.2.a) o 5.2.b) de la Directiva.

3. VALORACIÓN

Los cambios que se están produciendo en la sociedad son un auténtico desafío para la doctrina jurídica y para el legislador, ya que las normas deben adaptarse a escenarios muy dinámicos con el fin de favorecer la eficiencia dando al mismo tiempo una cobertura adecuada a determinados intereses. En el ámbito de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, los derechos de autor son uno de esos sectores del ordenamiento jurídico cuya adaptación resulta imprescindible. En este sentido, las normas sobre derechos de autor deben ir encaminadas a favorecer la actividad productiva y creativa de los autores, la actividad editorial de las empresas dedicadas a la publicación de obras, y el acceso sencillo y a bajo precio de las creaciones³⁵. En este mismo contexto, se ha dicho que la legislación sobre derechos de autor se percibe como el equilibrio entre dar a los autores «incentivos suficientes para crear sus obras y maximizar el acceso del público a las mismas»³⁶.

Sin embargo, hay diversidad de opiniones sobre el camino que se debe adoptar. Por un lado, se dice que la normativa actual de derechos de autor es demasiado rígida al conceder una ventaja importante a los autores. Se promueve la doctrina del *fair use* en el sentido más laxo, en cuanto a la libertad de fines en los que se permite dicho uso legítimo, aplicado en el Derecho norteamericano, criticándose en ocasiones la Directiva sobre derechos de autor por restringir las posibilidades de uso de obras con fines de investigación en algunos Estados miembros³⁷. En una línea similar, también hay voces que, reconociendo que no pueden obviarse los intereses

³⁴ Sentencia Technische Universität Darmstadt, apartados 55 y 56. Cfr. FRANCO VÁZQUEZ, C. / VIDAL PORTABALES, J. I. (op. cit., p. 518), quienes indican, refiriéndose a la normativa nacional española y en el marco de la excepción de cita recogida en el artículo 5.3.d) de la Directiva sobre derechos de autor, que el artículo 5.5 de la Directiva implica que el uso del contenido protegido por derechos de autor deba ser «secundario, incidental».

³⁵ Cfr. VAVER, D., «Publishers and Copyright: Rights Without Duties?», *Oxford Legal Studies Research Paper n° 24/2006*, 16 de mayo de 2006, p. 1. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=902794>.

³⁶ Cfr. REESE, R. A., «The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks», *B.C.L. Rev.*, vol. 44, n° 2, 2003, p. 577.

³⁷ Cfr. VAVER, D., op. cit., pp. 4 a 7.

de los autores y, por tanto, no se puede permitir que las bibliotecas y otras instituciones análogas realicen actos que supongan un perjuicio irrazonable a los creadores de contenidos, defienden sin embargo una ampliación de los límites al derecho de autor establecidos en la Directiva correspondiente con el fin de garantizar que «las instituciones encargadas de asegurar la conservación y transmisión del patrimonio cultural podrán plenamente cumplir su misión en la sociedad de la información»³⁸. Y es que dificultar excesivamente el acceso a las obras estableciendo derechos de autor demasiado extensos podría llevar a un desencuentro entre los autores y el público, cuando ambas partes se necesitan mutuamente para conseguir los beneficios que pretenden. Tal enfrentamiento conllevaría un resultado contrario al buscado por la Directiva sobre derechos de autor, ya que no se promovería la cultura, y los creadores de obras no recibirían una remuneración adecuada por su trabajo.

Pero, por otro lado, hay autores que constatan que las mayores posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías constituyen al mismo tiempo un peligro para los derechos de los autores. No puede negarse que la digitalización abre la puerta a un mejor y más sencillo acceso y difusión de la información, así como a una reproducción de las obras rápida, exacta y a bajo coste, concluyendo que las nuevas tecnologías incrementan las posibilidades de explotación de las obras. Sin embargo, de forma simultánea, se afirma que «los procesos tecnológicos desapoderan al autor de su obra y de su posible control, debido a la desmaterialización y a la gran capacidad de la técnica para reproducir y difundir las obras», lo cual «contrasta claramente con el sistema tradicional de los derechos de autor que se basaba precisamente en el control de las obras y de sus transformaciones por el autor»³⁹. En consecuencia, el sistema tradicional de protección de los derechos de autor se ve, en cierta forma, desbordado por los avances tecnológicos. Pero, de la misma forma, estos mismos avances suponen unas posibilidades de explotación de las obras difícilmente imaginables años atrás. De hecho, las bibliotecas públicas, los museos y otras instituciones análogas pueden tener mucha mayor visibilidad, debiendo afirmarse que «también los editores, u otro tipo de empresas interesadas en desarrollar proyectos editoriales, tienen interés en obtener rendimientos económicos de las posibilidades que hoy facilitan las nuevas tecnologías, explotando obras protegidas por derechos de autor no disponibles en formato digital»⁴⁰.

Es imprescindible tener en cuenta las consideraciones anteriores a la hora de llevar a cabo la interpretación de un texto legal en la materia, así como de analizar una resolución judicial como la que es objeto del presente comentario. En este sentido, y respecto de la primera cuestión prejudicial resuelta en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, tanto el Abogado General como el Tribunal de Justicia consideran que una obra sólo es «objeto de condiciones de adquisición o de licencia», no siendo por tanto aplicable el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, cuando exista de forma efectiva un contrato entre el titular de los derechos de autor y el establecimiento correspondiente. Lo cierto es que esta solución no sólo parece ser a la que conduce la Directiva sobre derechos de autor, sino que resulta adecuada siguiendo criterios de estricta lógica. Las excepciones y limitaciones a los derechos de autor son disposiciones de especial relevancia porque, en ocasiones, los costes de transacción que supone identificar a los titulares de los derechos sobre las obras y llegar a acuerdos con ellos resultan demasiado elevados para el potencial beneficio que se puede obtener. Las normas sobre derechos de autor

³⁸ Cfr. DREIER, T., *op. cit.*, p. 91.

³⁹ Cfr. MATA Y MARTÍN, R. M., «Propiedad intelectual digital: responsabilidad penal», en *DPC*, vol. 28, 2007, nº 85, pp. 63 y 64.

⁴⁰ Cfr. CHECA PRIETO, S. «Gestión colectiva en la administración de derechos exclusivos: especial referencia a la solución nórdica respecto a la digitalización masiva desarrollada por bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o archivos y a la solución inglesa respecto a la gestión de los resúmenes de prensa», en *Diario La Ley*, nº 8128, Sección Tribuna, 17 de julio de 2013, p. 20.

también son de especial utilidad en el caso de obras descatalogadas pero todavía protegidas por derechos de autor, así como respecto de títulos con un número de ejemplares escaso o en las situaciones en que las bibliotecas o museos carecen de espacio físico o financiación para adquirir más obras⁴¹. Por lo tanto, no hay motivo para negar la prevalencia de los acuerdos celebrados entre las partes y adaptados al caso concreto sobre las normas abstractas que tienen en cuenta situaciones genéricas. El artículo 5.3.n) de la Directiva permite que los Estados miembros regulen la cuestión para el caso de que llegar a este tipo de acuerdos sea muy difícil, pues uno de los objetivos de la Directiva es promover los acuerdos de utilización y licencia respecto de obras protegidas por derechos de autor, lo que hace que la interpretación del Tribunal de Justicia parezca adecuada.

En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, referida a la digitalización, ya se han comentado los beneficios que este proceso puede suponer tanto para los creadores y editores como para el público. Tomando en consideración ideas apuntadas en el párrafo anterior, como la escasez en el número de ejemplares disponibles de una obra y en el espacio o capacidad económica de una biblioteca pública, museo o institución análoga, el reconocimiento de un derecho a la digitalización, cuando sea necesario para poner las obras correspondiente a disposición de los usuarios, resulta altamente beneficioso. Sin este derecho, como bien señaló el propio Tribunal de Justicia, la labor de las instituciones mencionadas en el artículo 5.2.c) de la Directiva sobre derechos de autor se vería comprometida. Por lo tanto, la respuesta a la cuestión prejudicial que da el TJUE me parece conveniente.

La tercera cuestión prejudicial es una clara muestra de las diferentes posiciones en cuanto a la dirección que debe tomar el ordenamiento jurídico en materia de derechos de autor. El Abogado General decía que la impresión de obras digitalizadas no creaba una situación nueva con respecto a las posibilidades de fotocopiar las obras físicas disponibles en la biblioteca, a diferencia de lo que sucedía con el almacenamiento de las obras digitalizadas en una memoria USB, que además aumentaba el riesgo de causar perjuicios al titular de los derechos de autor. Proponer una diferencia de trato en el caso de obras físicas y obras digitalizadas no es una opinión aislada. Algunos autores ya han aludido a las diferentes características de las tecnologías analógica y digital, lo que podría justificar enfocar desde diferentes ópticas los desafíos que cada una de ellas plantea en materia de derechos de autor, restringiendo las excepciones y limitaciones a estos derechos cuando se trate de contenidos digitales⁴². El Tribunal de Justicia, por su parte, admitía tanto la impresión como el almacenamiento de obras digitales, si bien no con base en el artículo 5.3.n) de la Directiva sobre derechos de autor, sino en virtud de los artículos 5.2.a) o 5.2.b) de dicho texto legal.

En mi opinión, el Tribunal de Justicia acierta plenamente con su respuesta a la tercera cuestión prejudicial. Efectivamente, la impresión de una obra ya digitalizada no altera sustancialmente el proceso de fotocopia de la obra física desde un punto de vista conceptual. Además, comporta dos ventajas. Por una parte, la disminución en el deterioro del ejemplar físico, y, por otra, la mayor difusión de la obra, puesto que el coste de tener que hacer las fotocopias uno mismo página a página puede desincentivar esta acción, mientras que el coste de ordenar que el terminal especializado ejecute la impresión es casi inexistente. Pero hay que tener en cuenta las consecuencias prácticas que dicha opción genera, ya que permanecer en un plano teórico o conceptual en el campo de las tecnologías de la información puede ser problemático. Amparar

⁴¹ Cfr. MTIMA, L. / JAMAR, S. D., «Fulfilling the Copyright Social Justice Promise: Digitizing Textual Information», en *N.Y.L. Sch. L. Rev.*, vol. 55, nº 1, 2010-2011, pp. 101 y 102.

⁴² Cfr. KENYON, A. T. / HUDSON, E., *op. cit.*, p. 2.

en una disposición legal un determinado acto de reproducción da lugar a que se puedan producir otros actos posteriores ilícitos a partir del primero⁴³. Cada vez resulta más sencillo encontrar fotocopiadoras donde digitalizar documentos en soporte papel. Por lo tanto, el aumento en el número de personas que accederán a la obra a través de la impresión de la copia digital disponible en el puesto de lectura electrónica supone al mismo tiempo un aumento en el riesgo de que aparezcan versiones digitales de dicha obra fuera del edificio de la biblioteca, museo o institución análoga.

Al razonamiento anterior puede responderse, utilizando la misma noción de incentivos y costes de transacción, que permitir el almacenamiento en una memoria USB directamente desde el puesto de lectura electrónica de la biblioteca en cuestión multiplica aun más el riesgo de que circulen copias digitales de la obra, como muy bien señaló el Abogado General en sus conclusiones en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*⁴⁴. Sin embargo, tales copias no serían objeto de una distribución ilícita, sino que, más bien al contrario, se trataría de una distribución bastante controlada; en el sentido de que la biblioteca obtiene información fiable sobre qué obras son las más utilizadas, lo cual permite que los eventuales acuerdos de licencia puedan llevarse a cabo sobre la base de datos objetivos a los efectos de estimar el precio adecuado de dicha licencia. Además, dado que, como señaló el propio Tribunal de Justicia, el almacenamiento de una copia digital en una memoria USB puede ser autorizada «por la normativa nacional de transposición de las excepciones o limitaciones previstas en el artículo 5, apartado 2, letras a) o b), de la Directiva 2001/29, siempre que concurren en cada caso concreto los requisitos que establecen estas disposiciones, y en particular el que exige que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa»⁴⁵, los diferentes legisladores nacionales tienen la ocasión de fijar el marco en el que el almacenamiento de una copia digital en una memoria USB podrá tener lugar, de forma que los titulares de derechos de autor obtengan un beneficio de esa mayor difusión.

En definitiva, como indicó el Tribunal de Justicia, la impresión y almacenamiento en una memoria USB de copias digitales de obras protegidas por derechos de autor deben poder permitirse con arreglo al artículo 5.2.a) de la Directiva sobre derechos de autor, referido a las «reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa», o en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2.b) de la Directiva, que trata las «reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa».

Por último, y aunque no sea una cuestión expresamente tratada en la sentencia objeto de comentario, hay que mencionar la compensación a los autores por los préstamos de sus obras llevados a cabo en las bibliotecas. La razón es que si se promueve la impresión y almacenamiento en una memoria USB de obras protegidas por derechos de autor, es posible presumir que se producirá una disminución en el número de préstamos efectuados sobre esas mismas obras. Y dado que los autores reciben una remuneración por tales préstamos a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, esa disminución debe ser en cierta forma compensada con la remuneración fijada en atención a los artículos 5.2.a) y 5.2.b) de la Directiva sobre derechos de autor. En este sentido, cabe mencionar el reciente Real Decreto 624/2014, de

⁴³ Cfr. KENYON, A. T. / HUDSON, E., *op. cit.*, p. 2.

⁴⁴ Conclusiones del Abogado General en la sentencia *Technische Universität Darmstadt*, punto 57.

⁴⁵ Sentencia *Technische Universität Darmstadt*, apartado 55.

18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público⁴⁶, el cual trae causa 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 intelectual⁴⁷.

El artículo 1.1 de la Directiva 2006/115/CE, en relación con el artículo 3.1.a) del mismo texto legal, impone a los Estados miembros el reconocimiento del derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras, en favor de los autores de las mismas. El artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE permite el establecimiento de excepciones al derecho anteriormente indicado al respecto de préstamos públicos, «y siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, que se podrá determinar libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural»⁴⁸.

La Directiva 2006/115/CE fue incorporada al Derecho español mediante la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas; la cual modificó el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual (en adelante, TRLPI)⁴⁹. Tras la modificación operada por la Ley 10/2007, el artículo 37.2 del TRLPI establece que «los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen. *Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual*» (énfasis añadido)⁵⁰. En la Disposición adicional vigésima del TRLPI se decía que el Real Decreto al que se alude en el artículo 37.2 del mismo texto «deberá ser promulgado en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley», lo cual no ha ocurrido hasta 2014.

⁴⁶ BOE de 1 de agosto de 2014.

⁴⁷ DO L 376, de 27 de diciembre de 2006, p. 28. La Directiva 2006/115/CE derogó 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 de noviembre de 1992, p. 61).

⁴⁸ Cfr. también artículos 1.1, 2.1 y 5 de la Directiva 92/100/CEE.

⁴⁹ 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.

⁵⁰ El artículo 37.2 del TRLPI vigente hasta en el momento previo a la entrada en vigor de la Ley 10/2007 decía que «asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos *ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen*» (énfasis añadido). La modificación del artículo 37.2 del TRLPI era necesaria al haber sido declarado el mismo contrario al Derecho comunitario en la sentencia del TJCE de 26 de octubre de 2006 (Comisión de las Comunidades Europeas/ Reino de España, C-36/05, Rec. p. I-10313).

BIBLIOGRAFÍA

CHECA PRIETO, Susana, «Gestión colectiva en la administración de derechos exclusivos: especial referencia a la solución nórdica respecto a la digitalización masiva desarrollada por bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o archivos y a la solución inglesa respecto a la gestión de los resúmenes de prensa», *Diario La Ley*, nº 8128, Sección Tribuna, 17 de julio de 2013, pp. 19-23.

DREIER, Thomas, «Museos, bibliotecas y archivos: acerca de la necesidad de ampliar los límites al derecho de autor», *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, nº 32, 2011-2012, pp. 79-94. Traducción de RAQUEL XALABARDER a partir de la versión en francés «Musées, bibliothèques et archives : de la nécessité d'élargir les exceptions au droit d'auteur», *Propriétés intellectuelles*, nº 43, abril de 2012; traducida a su vez por AGNÈS LUCAS-SCHLOETTER a partir del original en alemán «Museen, Bibliotheken und Archive in der Europäischen Union : Plädoyer für die Schaffung des notwendigen urheberrechtlichen Freiraums», *Zeitschrift für Urheber und Medienrecht*, vol. 56, nº 4, 2012, pp. 273-281.

FRANCO VÁZQUEZ, Carmen / VIDAL PORTABALES, José Ignacio, «Imágenes en la web y derecho de autor», *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, nº 28, 2007-2008, pp. 503-528.

KENYON, Andrew T. / HUDSON, Emily, «Copyright, Digitisation, and Cultural Institutions», *Australian Journal of Communication*, vol. 31, nº 1, 2004, pp. 89-105. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=603861> (el archivo descargable no sigue la paginación de la revista donde fue publicado el artículo).

MATA Y MARTÍN, Ricardo Manuel, «Propiedad intelectual digital: responsabilidad penal», *Derecho Penal y Criminología: Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas*, vol. 28, 2007, nº 85, pp. 55-80.

MTIMA, Lateef / JAMAR, Steven D., «Fulfilling the Copyright Social Justice Promise: Digitizing Textual Information», *New York Law School Law Review*, vol. 55, nº 1, 2010-2011, pp. 77-108.

REESE, R. Anthony, «The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks», *Boston College Law Review*, vol. 44, nº 2, 2003, pp. 577-652.

VAVER, David, «Publishers and Copyright: Rights Without Duties?», *Oxford Legal Studies Research Paper nº 24/2006*, 16 de mayo de 2006. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=902794>.

Maquetación:
Secretaría General Técnica

Subdirección General de Documentación
y Publicaciones

Enlaces de contacto:

Contacto Boletín

Normas de publicación en el Boletín del
Ministerio de Justicia

Suscripción al Boletín

