



# EL DESTINO DE LOS LIBROS OLVIDADOS

MERCEDES CURTO POLO\*

**ABSTRACT:** The Court of Justice has recently analysed the compatibility of the French regulation about certain uses of out-of-commerce works with the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (judgment of 16 November 2016, case C-301/15, *Soulier and Doke*). The absence of specific provisions in the Directive regarding out-of-commerce works has led to a variety of regulations in this regard in the different Member States. A unitary solution is needed in order to avoid disparity of regulations, as it has been the case concerning orphan works. The proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market of 14 September 2016 deals with this subject in some provisions but a more precise regulation is recommended.

**KEYWORDS:** out-of-print works – orphan works – digital single market – copyright – digitalization – cultural dissemination.

## I. PRELIMINAR

La sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2016<sup>1</sup> en el asunto que enfrentaba a los escritores Marc Soulier y Sara Doke con el Primer Ministro y el Ministerio de Cultura y de la Comunicación franceses ha puesto de manifiesto la necesidad de una solución armonizada en el ámbito europeo al problema de las obras descatalogadas o fuera del circuito comercial, para evitar la existencia de legislaciones nacionales, como la enjuiciada en el presente asunto, que no se ajusten al marco legal comunitario establecido en la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, sobre derechos de autor y derechos afines al derecho de autor en la Sociedad de la Información,<sup>2</sup> y lograr un adecuado

\* Profesora Titular de Derecho Mercantil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), [curtopom@der.uned.es](mailto:curtopom@der.uned.es).

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia, sentencia de 14 de noviembre de 2016, asunto C-301/15, *Soulier y Doke*.

<sup>2</sup> 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.

equilibrio entre los distintos intereses presentes en la utilización de las obras que se encuentren fuera del circuito comercial.

El problema de las obras descatalogadas discurre en paralelo con el que presentan las llamadas obras huérfanas. En relación con este tipo de obras se revela especialmente tenso el delicado equilibrio que debe existir entre el acceso a la cultura, a la ciencia y a la investigación, de un lado, y la protección de la propiedad intelectual que corresponde a sus autores sobre sus producciones científicas, literarias o artísticas, de otro.<sup>3</sup> El punto de partida de este balance es que el régimen jurídico de la propiedad intelectual tiene que estar diseñado de forma que sirva a la sociedad y, en consecuencia, tiene que convertirse en un estímulo para favorecer la creación y la difusión de la cultura. Para lograrlo, los derechos exclusivos que constituyen el contenido esencial de la propiedad intelectual se someten a excepciones legalmente previstas, que en el ámbito europeo han sido objeto de una regulación a los fines de su armonización fundamentalmente a través de la Directiva 2001/29 aludida.

Con todo, a veces se producen desajustes en dicho equilibrio, muy frecuentemente como consecuencia de la evolución tecnológica. Así, la tensión entre la difusión de la cultura y la protección de la propiedad intelectual se ha visto acrecentada en los últimos tiempos en los que gracias a las nuevas tecnologías se han multiplicado las posibilidades de que las creaciones se hagan accesibles al público de forma inmediata, sin conocer barreras nacionales y sin merma de calidad. Cuando dicho acceso no está amparado en ninguna excepción legal, es preciso recabar el consentimiento de los titulares de los derechos de propiedad intelectual a fin de legitimar tales usos que pueden tener un fin tan legítimo como lograr una difusión más amplia y rápida de la cultura que la conseguida por medios tradicionales. El problema que presentan las obras huérfanas y las obras descatalogadas es que, por distintas razones, puede ser realmente complicado dirigirse a los titulares de tales derechos a fin de que otorguen dicho consentimiento.

Tales dificultades afectan particularmente a las instituciones de promoción cultural (bibliotecas, archivos, museos y otros centros de conservación y difusión de la cultura y, por tanto, también de obras y otras prestaciones protegidas por la propiedad intelectual) que, al amparo de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, pretenden que se les otorgue un papel fundamental en la digitalización de materiales analógicos con vistas no sólo a su preservación a largo plazo, sino también a facilitar la accesibilidad a los mismos mediante los medios que ofrecen las nuevas formas de comunicación a distancia (consulta *in situ*, préstamo de ejemplares y puesta a disposición en línea).

Ahora bien, esta actividad trasciende claramente las posibilidades de actuación de estas instituciones al amparo de las excepciones contempladas en la legislación vigente

<sup>3</sup> La interrelación entre ambos derechos se pone de manifiesto de forma paradigmática en el mismo artículo (art. 27) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se halan reconocidos los dos derechos mencionados en apartados distintos.

sobre propiedad intelectual. Por ello, el camino emprendido por parte de estas instituciones pasa por desarrollar nuevas modalidades de prestación de sus servicios al amparo de licencias contractuales, en las que se delimitan con claridad las modalidades de explotación de los derechos de propiedad intelectual autorizadas y la remuneración que han de pagar por ello. Sin embargo, las posibilidades de lograr estas licencias y, en consecuencia, de ofertar un mayor número de servicios se ven ciertamente mermadas si, como en el caso de las obras huérfanas y las obras descatalogadas, no es posible dirigirse a los titulares de derechos sobre las obras para obtener su consentimiento.

Las instituciones comunitarias han sido conscientes de esta problemática y están siendo particularmente activas en la resolución de los problemas que presentan las obras huérfanas y las obras descatalogadas, prestando una especial atención a la actividad desarrollada por las instituciones de promoción cultural.

## II. LAS OBRAS HUÉRFANAS Y LAS OBRAS DESCATALOGADAS EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA

Las obras huérfanas son obras que todavía no han caído en dominio público, por lo que los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas continúan vigentes; pero sus titulares son desconocidos o de imposible localización, de modo que no se puede recabar de los mismos el oportuno consentimiento. Por su parte, una obra se considera descatalogada o fuera del circuito comercial cuando la totalidad de la obra u otra prestación, en todas sus traducciones, versiones y manifestaciones, no está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales y no puede esperarse razonablemente que lo esté.<sup>4</sup>

En relación con estas obras que se encuentran fuera del circuito comercial podemos apreciar que en muchas ocasiones existe un interés evidente del público para acceder a estas obras (interés para la investigación, histórico, cultural), pero se hace especialmente difícil conseguir el acceso. Localizar la biblioteca o institución en la que se encuentre este material puede ser complicado. El acceso sería mucho más rápido y sencillo si se pudiera proceder a su digitalización por parte de la institución que lo conserva y a su puesta a disposición en línea. Pero sobre estos materiales existen derechos de propiedad intelectual y puede ser difícil obtener el consentimiento previo de los titulares de estos derechos. Ello puede deberse a la antigüedad de las obras o prestaciones, que determinan una cierta incertidumbre acerca de quienes puedan ser los titulares de los derechos sobre las mismas; o a su limitado valor comercial o al hecho de que nunca estuvieron destinadas a usos comerciales, de forma que los titulares de derechos no tienen interés en

<sup>4</sup> R. XALABARDER, *Las obras "huérfanas" y las obras descatalogadas*, en *Número Monográfico de la Revista Noticias de la Unión Europea*, 2012, studylib.es.

conceder licencias para su explotación.<sup>5</sup> Por otro lado, es necesario tener en cuenta que normalmente los autores ceden los derechos de explotación a la industria (editores, productores, etc.) y estos pueden decidir dejar de explotarlos por razones puramente económicas. En estos casos se hace particularmente difícil saber quién debe ser objeto de aproximación a fin de recabar el consentimiento para digitalizarlos y hacerlos de acceso público en línea. Normalmente la explotación *on line* no habrá sido objeto de negociación en esos contratos, por lo que el derecho permanecerá en manos de los autores, que no siempre serán de fácil localización. Si los derechos de la editorial continúan vigentes, ésta deberá recabar en todo caso el consentimiento de los autores para la explotación a través de modalidades que no fueron objeto de contrato.

Las instituciones comunitarias han incentivado la labor de promoción cultural que pueden desarrollar las bibliotecas, archivos y otras instituciones culturales mediante la puesta a disposición en línea de sus catálogos. Así, la Comunicación de la Comisión de 30 de septiembre de 2005: i2010 Bibliotecas Digitales estableció como un objetivo prioritario para la Unión Europea la digitalización, la accesibilidad en línea y la preservación digital del patrimonio cultural y científico,<sup>6</sup> atribuyendo un rol activo a las bibliotecas y archivos. Tales objetivos formaban parte de la llamada Agenda Digital para Europa.<sup>7</sup> De nuevo, la Estrategia para el Mercado Único Digital,<sup>8</sup> destaca la necesidad de reducir las diferencias entre los regímenes de derechos de propiedad intelectual nacionales y permitir un mayor acceso en línea a las obras por parte de los usuarios de toda la UE. En este contexto, la actividad desarrollada por bibliotecas, archivos, museos (“instituciones de conservación del patrimonio cultural”) para digitalizar y facilitar el acceso público de las obras y prestaciones que figura en sus colecciones deviene esencial.

Para hacer realidad este objetivo las instituciones comunitarias se han visto en la necesidad de adoptar ciertos instrumentos legislativos que permitan acabar con las disparidades existentes en las legislaciones nacionales que impiden una mayor difusión de la cultura.<sup>9</sup> En particular, en relación con las obras huérfanas, tras un primer intento de resolver la cuestión dejando la iniciativa legislativa en manos de los Estados miembros, se

<sup>5</sup> Y es que, es preciso recordar, que, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos de propiedad intelectual en sentido amplio (particularmente patentes y marcas) no existe en relación con los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto (entre los que los derechos de autor ocupan un lugar preeminente) una obligación de explotar que justifique el monopolio concedido a sus titulares.

<sup>6</sup> Comunicación COM(2005) 465 final de 30 septiembre de 2010 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, i2010: bibliotecas digitales.

<sup>7</sup> Comunicación COM(2010) 245 final de 19 de mayo de 2010 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Agenda Digital Para Europa.

<sup>8</sup> Comunicación COM(2015) 192 final de 6 de mayo de 2015 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa.

<sup>9</sup> R. EVANGELIO, *Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso de obras huérfanas y descatalogadas*, en *Diario La Ley*, 2012, pp. 14-19.

vio la necesidad de acometer la creación de un marco normativo a nivel comunitario que resolviera, al menos, los principales problemas planteados por este tipo de obras.<sup>10</sup> Tras un proceso legislativo inusualmente rápido, tal iniciativa comunitaria culminó con la aprobación de la Directiva 2012/28/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.<sup>11</sup>

En relación con las obras descatalogadas la iniciativa comunitaria se ha hecho esperar más. En la Comunicación relativa a la Agenda Digital para Europa se optó por la creación de un marco jurídico que permitiera entablar el diálogo entre las partes interesadas, complementado con bases de datos de información sobre derechos. En este sentido se llegó a un Memorandum de entendimiento sobre los principios clave en materia de digitalización y oferta de obras fuera del circuito comercial, firmado el 20 de septiembre de 2011<sup>12</sup> entre bibliotecas, autores y entidades de gestión colectivas europeas para facilitar la digitalización y difusión en internet de obras descatalogadas.<sup>13</sup>

Como su propio nombre indica, se trataba de un instrumento no vinculante, que no solucionaba el problema de la disparidad jurídica existente entre las legislaciones de los Estados miembros. De ahí que la Comisión haya decidido profundizar en este campo mediante un instrumento jurídico vinculante. En este sentido la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital, de 14 de septiembre de 2016, dedica algunos de sus artículos a establecer una solución europea al problema de las obras que se encuentran fuera del circuito comercial a fin de lograr su digitalización y accesibilidad en línea.<sup>14</sup>

En concreto, a diferencia de lo que ha ocurrido con las obras huérfanas, la solución propuesta no pasa por establecer un límite o excepción legal que ampare determinados usos realizados por las entidades de promoción cultural, sino que, por el contrario, las instituciones comunitarias han preferido incidir en el marco contractual bajo el que

<sup>10</sup> A.M. TOBÍO RIVAS, *Artículo 37 bis. Obras huérfanas*, en F. PALAU RAMÍREZ, G. PALAO MORENO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 730 et seq.

<sup>11</sup> Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

<sup>12</sup> Dicho Memorandum (MoU) contempla la posibilidad de digitalizar a gran escala los libros fuera del circuito comercial para hacerlos accesibles al público. También admite que pueda presumirse el consentimiento de los autores a la gestión colectiva de los derechos de explotación correspondientes, a condición, por una parte, de que se hayan realizado todos los esfuerzos necesarios para informarles y, por otra, de que se protejan sus intereses mediante dispositivos de adhesión o de retirada.

<sup>13</sup> En el marco de dicho MoU, en febrero de 2012, el Ministerio de Cultura francés, el Sindicato Nacional de la Edición (*Syndicat national de l'édition-SNE*), la Biblioteca Nacional de Francia y la Sociedad de Gentes de Letras (*Société des gens de lettres-SGDL*) firmaron un acuerdo marco para la financiación y puesta en marcha de la digitalización de alrededor de 500.000 libros del siglo XX, sobre los que todavía recaían derechos de autor, pero que no estaban disponibles en el mercado. I. ESPÍN ALBA, *Obras huérfanas y derecho de autor*, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2014, p. 138.

<sup>14</sup> Propuesta de Directiva COM(2016) 593 final de 14 septiembre 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital.

queden legitimados ciertos usos de las obras descatalogadas con fines de promoción cultural.

### III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL ASUNTO MARC SOULIER Y SARA DOKE V PREMIER MINISTRE ET MINISTÈRE DE CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

La necesidad de lograr una armonización de dicho marco contractual en los distintos Estados miembros de modo que se logre un correcto equilibrio de los diferentes intereses en liza ha quedado patente en el asunto Marc Soulier y Sara Doke. En esta sentencia el Tribunal de Justicia se ha pronunciado acerca de la licitud de la ley francesa 2012-287, de 1 de marzo de 2012, relativa a la explotación digital de libros indisponibles del siglo XX a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés (actuando como Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo) en relación con el procedimiento que enfrentaba a dos escritores, Marc Soulier y Sara Doke, contra el Primer Ministro francés y el Ministro de Cultura y Comunicación. Dicha ley planteaba una solución al problema de las obras descatalogadas que el Tribunal de Justicia ha considerado contraria a los derechos de los autores reconocidos en la Directiva 2001/29/CE.

La finalidad de la ley, que supuso la introducción de un Capítulo IV en el Título III del Code de la Propriété Intellectuelle (arts L134-1 a L134), es permitir digitalizar y comercializar libros franceses y revistas especializadas anteriores a 2001 que no estén a la venta ni en formato papel ni en digital y que, en consecuencia, son calificados como no disponibles.<sup>15</sup> El objeto de la ley, por tanto, es el libro no disponible, entendido como un libro publicado en Francia antes del 1 de enero de 2001 y que ya no es objeto de difusión comercial por un editor y que, en la actualidad, tampoco es objeto de una publicación impresa o digital.<sup>16</sup>

Para llevar a cabo la calificación de una obra en tal sentido se crea la base de datos pública gestionada por la Biblioteca Nacional de Francia. En ella se inscriben los libros indisponibles a solicitud de cualquier persona. Los titulares de derechos (autores y editores) tienen un plazo de seis meses contados desde la inclusión en la base de datos para pedir su exclusión de la lista.<sup>17</sup> Si no manifiestan su oposición en dicho plazo, la entidad de gestión colectiva correspondiente, autorizada por el Ministro de Cultura

<sup>15</sup> Por tanto, se refiere al sector del libro y revistas especializadas, no a otras obras o prestaciones.

<sup>16</sup> La fecha del 1 de enero de 2001 obedece a que a partir de la misma se ha generalizado la exigencia de los editores de que en los contratos de edición se hiciese constar la cesión de los derechos para la puesta a disposición en línea de las obras objeto del contrato, de modo que será más fácil gestionar la licencia para su explotación on line por cuanto será único el interlocutor a fin de obtener la licencia.

<sup>17</sup> Art. L134-4 Code de la Propriété Intellectuelle.

(SOFIA – *Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit*)<sup>18</sup> puede otorgar licencias remuneradas y no exclusivas para la reproducción y puesta a disposición de los libros por un período renovable de cinco años. Con todo, para poder hacerlo, previamente tiene que haber ofrecido al editor de la obra en formato impreso una propuesta, por escrito, para la explotación de la obra con una exclusividad de 10 años, tácitamente renovable, que se entenderá rechazada si el editor no notifica por escrito su decisión en un plazo de dos meses desde la notificación de la propuesta.

En consecuencia, a través de esta normativa, la falta de oposición de los titulares de los derechos de propiedad intelectual a la inclusión de las obras en el listado de libros indisponibles en las condiciones analizadas permite presumir su consentimiento para la concepción de una licencia de explotación por parte de la entidad legalmente habilitada al efecto.

Por otro lado, se contempla el derecho de oposición de los autores más allá de los seis meses antedichos, pero de forma ciertamente laxa. Así, aun cuando haya transcurrido el plazo de seis meses para oponerse, el autor del libro indisponible puede oponerse posteriormente si entiende que las condiciones de explotación de su obra son susceptibles de dañar su honor o su reputación. Deberá probar el autor esos extremos, pero en caso de éxito no deberá indemnizar. Por otro lado, en el caso de que el autor sea el único titular de derechos sobre la obra, podrá decidir en cualquier momento retirar el derecho de la sociedad de gestión de autorizar la reproducción y la puesta a disposición digital, pero deberá probar que es el único titular de derechos. Por ello, si había concedido el derecho de explotación en formato impreso a un editor, ya no será el único titular de derechos y deberá acordar con el editor la retirada.<sup>19</sup>

Transcurridos diez años desde la primera licencia sin que haya aparecido ningún titular de derechos sobre la obra impresa, la entidad de gestión podrá autorizar a las bibliotecas públicas la reproducción y puesta a disposición en línea gratuitas del libro, siempre que no se persiga un beneficio económico o comercial.

Como cabe apreciar de lo dicho, no se prevé la realización de una búsqueda diligente de posibles titulares de derechos con anterioridad a la declaración de la obra como no disponible. Por otro lado, el uso realizado de la obra para su digitalización y puesta en línea queda amparado por una licencia de explotación onerosa, por cuanto es necesario pagar una remuneración aun cuando los titulares no hayan sido previamente localizados y nunca reclamen su parte. Sólo cuando hayan transcurrido diez años desde la primera licencia concedida, se podrá autorizar gratuitamente a las entidades de promoción cultural su reproducción y puesta a disposición en línea.

<sup>18</sup> Dicha entidad obtuvo el reconocimiento para ejercitar los derechos digitales relativos a los libros del siglo XX no disponibles mediante Orden del Ministro de Cultura y Comunicación de 21 de marzo de 2013 (*Journal Officiel de la République Française* de 30 de marzo de 2013, n° 76, p. 5420).

<sup>19</sup> Art. L134-6 Code de la Propriété Intellectuelle.

En este contexto legal los autores Marc Soulier y Sara Doke plantearon un litigio en el que cuestionaron la legalidad del Decreto nº 2013-182, sobre la aplicación de los artículos L134-1 a L134-9 del Code de la Propriété Intellectuelle relativos a la explotación digital de libros no disponibles del siglo XX, que habían sido introducidos por la ley de 2012 antes enunciada.<sup>20</sup> Consideraron los autores demandantes que los artículos L134-1 a L134-9 del Code de la Propriété Intellectuelle establecen un límite al derecho de reproducción regulado en el art. 2, let. a), de la Directiva 2001/29/CE que no figura entre las excepciones a los derechos de autor que se enumeran de forma exhaustiva en el art. 5 y que, por tanto, son contrarios a ésta.

Considerando que la respuesta al conflicto dependía de la interpretación de dichos artículos de la Directiva, el Consejo de Estado decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para valorar la legalidad del decreto citado a la luz de dichos artículos.<sup>21</sup> Dado que la normativa en cuestión no sólo afectaba al derecho de reproducción, sino también al derecho de comunicación pública, especialmente en su modalidad de puesta a disposición en línea, el Tribunal de Justicia decidió que, en realidad, la cuestión debía ampliarse a la interpretación del art. 2, que regula el derecho de reproducción, y del art. 3, que regula el derecho de comunicación pública; y no así del art. 5, relativo a las excepciones legales a los derechos exclusivos, por cuanto era evidente que éste no contemplaba ninguna excepción relativa a las obras descatalogadas semejante a la prevista en la normativa francesa.

El Tribunal de Justicia parte, en su argumentación, de la consideración del derecho de reproducción y del derecho de comunicación pública como derechos exclusivos correspondientes a los autores, cuyo alcance ha de ser interpretado en sentido amplio.<sup>22</sup> Y entiende además que estos derechos exclusivos no sólo van referidos al goce, sino también al ejercicio, de modo que serán los autores quienes decidan cómo ejercitar esos derechos.

Por otro lado, la exclusividad implica que todo acto de reproducción o de comunicación pública necesitan el consentimiento previo de los autores, salvo que estén amparados en algún límite legal (carácter preventivo de los derechos); de modo que toda utiliza-

<sup>20</sup> Algunos de estos artículos fueron posteriormente modificados o derogados por la ley nº 2015-195, sobre diversas disposiciones de adaptación al Derecho de la Unión Europea en el ámbito de la propiedad literaria y artística y del patrimonio cultural (*Journal Officiel de la République Française* de 22 de octubre de 2015, p. 3294).

<sup>21</sup> Previamente había planteado al Conseil constitutionnel de Francia una cuestión prioritaria de constitucionalidad relativa al Decreto controvertido. Mediante resolución de 28 de febrero de 2014 el Consejo Constitucional declaró que los artículos L134-1 a L134-9 del Código de la Propiedad Intelectual eran conformes a la Constitución, debido a que el régimen de gestión colectiva de los derechos digitales de reproducción y de comunicación pública de los libros no disponibles que establecen no implicaba una privación del derecho de propiedad, por una parte, y que la delimitación de las condiciones en las que los autores disfrutaban de estos derechos no lesionaban el derecho de propiedad de manera desproporcionada habida cuenta del objetivo de interés general perseguido por el legislador, por otra.

<sup>22</sup> *Soulier y Doke*, cit., párr. 30.



ción de una obra por parte de un tercero sin el consentimiento del autor supone una infracción de los derechos sobre la obra. Ahora bien, tal como expone el Tribunal de Justicia, este consentimiento previo no necesariamente tiene que ser explícito, sino que puede ser implícito o presunto.<sup>23</sup> Ello implica que todo autor debe ser informado de forma efectiva de la futura utilización de su obra por parte de un tercero y de los medios puestos a disposición para prohibirlo si lo desea. En estas circunstancias, si no se opone, se puede entender que hay consentimiento implícito para la utilización de la obra.

En relación con la normativa en cuestión se infiere que no existe un mecanismo que garantice la información efectiva e individualizada de los autores, por cuanto no existe un mecanismo de búsqueda diligente de titulares de derechos previa a su declaración como no disponible. Por tanto, no se excluye que algunos de los autores afectados ni siquiera tengan en realidad conocimiento de la utilización que se pretende hacer de sus obras y, por consiguiente, no estén en condiciones de posicionarse, en un sentido o en otro, al respecto. En estas circunstancias, no cabe considerar que la mera falta de oposición por su parte exprese su consentimiento implícito a tal utilización.<sup>24</sup> En concreto, tratándose de libros descatalogados, no puede presumirse razonablemente que, a falta de oposición por su parte, todos los autores de esos libros "olvidados" estén no obstante a favor de la resurrección de sus obras para que se haga uso de ellas en formato digital.

De esta forma concluye el Tribunal de Justicia en el párrafo 45 de la sentencia que: "es cierto que la Directiva 2001/29/CE no se opone a que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal persiga un objetivo como el de la explotación digital de libros no disponibles en aras del interés cultural de los consumidores y de la sociedad en su conjunto. No obstante, el intento de lograr ese objetivo y de favorecer ese interés no permite justificar una excepción no prevista por el legislador de la Unión a la protección garantizada a los autores por dicha Directiva".

Por otro lado, atiende el Tribunal a la cuestión de cómo hacer efectiva la oposición por parte de los autores. Y en este sentido, entiende que la oposición de los autores debe poder ejercitarse de forma individual, sin necesidad de concordar su voluntad con otras personas distintas de aquellas a las que el autor autorizó anteriormente a llevar a cabo tal explotación digital y, por tanto, sin necesidad de contar con el acuerdo del editor al que previamente únicamente había cedido el derecho de explotación de la obra en formato impreso.

<sup>23</sup> Si bien considera que es necesario interpretar este consentimiento implícito en términos estrictos para no privar de eficacia el principio de consentimiento previo del autor. *Ibid.*, párr. 37.

<sup>24</sup> *Ibid.*, párr. 43.

#### IV. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA A LA LUZ DE LAS RECIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS EUROPEAS A PROPÓSITO DE LAS OBRAS DESCATALOGADAS

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia en el asunto referido es consecuente con la posición de la Comisión Europea vertida en los escasos preceptos contenidos en el Capítulo I del Título III de la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, de 14 de septiembre de 2016, en relación con las obras que están fuera del circuito comercial.

En concreto, en el art. 7 proyectado se contempla una disposición a favor de articular una licencia colectiva ampliada o una presunción de consentimiento de modo que una entidad de gestión colectiva representativa en relación con unos determinados derechos, cuando acuerde en nombre de los miembros que represente una licencia no exclusiva para fines no comerciales con una institución de patrimonio cultural para la digitalización, distribución, comunicación al público o puesta a disposición de obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial y que forman parte permanentemente de la colección de la institución, pueda hacer extensiva dicha licencia no exclusiva o pueda suponerse aplicable a titulares de derechos de la misma categoría que los amparados por la licencia que no estén representados por la entidad de gestión. Para que esta licencia pueda ser otorgada es necesario que la entidad de gestión tenga carácter representativo en relación con los derechos sobre tales obras, que se asegure la igualdad de trato de todos los titulares de derechos, representados o no, en relación con las condiciones de la licencia; y que se garantice el derecho de todos los titulares de derechos (representados o no) a oponerse a que se considere que sus obras o prestaciones están fuera del circuito comercial y a impedir que se aplique la licencia a sus obras o prestaciones.

En efecto, ejes fundamentales de este mecanismo serán la búsqueda diligente de titulares de derechos de autor sobre la obra previa a su declaración como descatalogada y la posibilidad real de oposición a tal forma de explotación no autorizada expresamente por parte de los titulares de derechos.

Por otro lado, se adoptan ciertas medidas en relación con los efectos transfronterizos de la posible licencia de uso de las obras catalogadas. De esta forma se adoptan criterios para establecer el lugar donde podrá acordarse la licencia. Pero, una vez otorgada, sus efectos no estarán limitados al territorio donde opere la entidad de gestión que las concede, por cuanto podrá hacerse un uso transfronterizo de las obras o prestaciones. A tal fin la identificación de las obras y prestaciones como fuera del circuito comercial, las licencias concedidas y la posibilidad de oposición serán objeto de publicidad en el registro llevado a cabo por la EUIPO seis meses antes de que las obras u otras prestaciones se digitalicen, distribuyan, comuniquen al público o se pongan a disposición en Estados miembros distintos de aquel en que se haya concedido la licencia y durante todo el período de vigencia de la licencia.

Pese a los avances logrados hasta el momento con el diseño de esta normativa proyectada, es conveniente tener en cuenta sus carencias a fin de perfilar el régimen jurídico al que quedarán sometidas las obras descatalogadas. Y es que los preceptos indicados carecen de precisión por cuanto, por un lado, no se determina qué tipo de prestaciones quedan incluidas en este mecanismo, y, por otro, se deja excesiva libertad a los Estados miembros en orden a la determinación del procedimiento para calificar una obra o prestación como fuera del circuito comercial, el procedimiento de concesión de licencias, las formas de publicidad, o el procedimiento de oposición. La sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2016 nos indica que es preciso concretar más estos extremos a fin de lograr un equilibrio más ponderado de los distintos intereses afectados y lograr una solución unitaria en toda la Unión Europea.

