

DE MADRID A CÓRDOBA: LA IRRUPCIÓN Y EL (CONVENIENTE) DECLIVE DE LA ERRÓNEA TEORÍA DEL «PÚBLICO NUEVO» ACUÑADA POR EL TJUE EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO

FROM MADRID TO CORDOBA – THE EMERGENCE AND THE (WELCOME) DECLINE OF THE CJEU’S ERRONEOUS “NEW PUBLIC” THEORY CONCERNING THE RIGHT OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC

Mihály Ficsor*

Fecha de recepción | *Date of receipt*: 12-09-2020

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo revisa el criterio del «público nuevo» —claramente contrario a los tratados internacionales y la Directiva de la UE— acuñado como condición para la aplicación del derecho de comunicación al público (y la puesta a disposición interactiva). En concreto, se analizan los problemas que dicho criterio provocó en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y su exclusión gracias a la valentía de un juez y una sala del TJUE.

1. INTRODUCTION

In this paper, it is reviewed how the criterion of “new public” – in obvious conflict the international treaties and the EU directive – emerged as a condition of the application of the right of communication (and interactive making available) to the public, what kind of problems it created in the case law of the Court of Justice of the EU (CJEU), and how finally a brave CJEU judge and panel put an end to it.

* *Miembro del Consejo de Derechos de Autor húngaro, ex subdirector general de la OMPI | Member of the Hungarian Copyright Council, former Assistant Director General of WIPO.*

© *De la obra | Of the text: Mihály Ficsor.*

© *De la traducción | Of the translation: Javier Frutos y Guillermo Frutos.*

© *De la edición | Of the edition: Instituto de Derecho de Autor, 2020.*

Reservados todos los derechos. El editor no se hace responsable de las opiniones, comentarios y declaraciones vertidas por el autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

All rights reserved. The publisher is not responsible for the opinions, comments and statements made by the author in the exercise of his right to freedom of expression.

Las referencias del título a Madrid y Córdoba remiten a los casos que señalaron el comienzo —y confiemos que el final— de esta saga judicial, aunque la denominación oficial de los asuntos es la siguiente: *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) vs. Rafael Hoteles S. A.*¹ y *Land Nordrhein-Westfalen vs. Dirk Renckhoff*². Sin embargo, y en la medida en que la literatura suele referirse a este último como Córdoba por motivos que se explican más adelante, parecía adecuado designar al otro asunto (generalmente conocido como SGAE) por el nombre de otra ciudad española, Madrid, que además es la sede tanto del demandante como del demandado, pese a que la controversia comenzara en Barcelona.

Desde un punto de vista sustantivo, la sentencia *SGAE* resultó favorable a la entidad española y a los autores de la UE en general. Sin embargo, su fundamentación jurídica —basada en esa nueva teoría del «público nuevo»— no era sólida y dio lugar a muchos problemas. De ello se ocupa esta contribución.

2. LA IRRUPCIÓN DE LA TEORÍA DEL «PÚBLICO NUEVO»

Roman Herzog —cuya opinión siempre es relevante, tratándose de un expresidente de Alemania y del Tribunal Constitucional alemán, que además presidió la Convención de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE— escribió lo siguiente en un trabajo firmado junto con Lüder Gerken³:

Los casos descritos muestran que el TJUE ignora de forma deliberada y sistemática los principios que rigen la interpretación del derecho en Occidente. También queda patente que las decisiones del TJUE se basan en una argumentación endeble que ignora o incluso contraviene la voluntad del legislador, además de inventar principios jurídicos nuevos que condicionarán sus futuros pronunciamientos. Estos casos demuestran que el TJUE

- 1 Caso C-306/05; ECLI (EU) 62005CJ0306 (en lo sucesivo, *SGAE*).
- 2 Caso C-161/17; ECLI (EU) 62017CJ0161 (en lo sucesivo, Córdoba).
- 3 Director del Centro de Estudios Políticos Europeos.

The reference to the cases by which this judicial saga begun and – hopefully – ended as “Madrid” and “Cordoba” is not a reference to the official titles of the cases which were as follows: “*Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA*” and “*Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff*”². However, since – for the reasons discussed below, the latter case, in general, is referred to in legal literature as *Córdoba*, it seemed to be a good reason to refer to the former (although, in the literature, and also in this paper, it is mentioned as “*SGAE*”) also by the name of another Spanish city, Madrid which was the one where both the plaintiff and the defendant function (although their dispute began in Barcelona).

From substantive viewpoint, the *SGAE* judgment was favorable for the Spanish society and for the authors in the EU, in general. However, its legal justification was not well-based – it was where the “new public theory” emerged – and it later led to multiple problems. This is the main topic of this paper.

2. THE EMERGENCE OF THE “NEW PUBLIC” THEORY

Roman Herzog – whose opinion might hardly be considered as irrelevant, since he had been the President of Germany (and before the President of the German Constitutional Court) and had also acted as the Chairman of the conference drafting the EU Chapter of Fundamental Rights – wrote this in a paper he had co-authored with Lüder Gerken³:

The cases described show that the ECJ deliberately and systematically ignores fundamental principles of Western interpretation of law, that its decisions are based on sloppy argumentation, that it ignores the will of the legislator, or even turns it into its oppo-

- 1 Case C-306/05; ECLI (EU) 62005CJ0306 (hereinafter: *SGAE*).
- 2 Case C-161/17; ECLI (EU) 62017CJ0161 (hereinafter: Córdoba).
- 3 Director of Centre for European Policy.

*socava las competencias de los Estados miembros en ámbitos que pertenecen al núcleo duro de la soberanía nacional*⁴.

No obstante, el estudio de Herzog (y Gerken) se publicó en 2008 y se refería esencialmente a casos que afectaban a derechos fundamentales (aunque no está de más señalar que las sentencias sobre derechos de autor suelen abordar también cuestiones vinculadas a derechos fundamentales). Tampoco cabe descartar que Herzog cambiara de parecer antes de su fallecimiento en 2017. En cualquier caso, y a la luz de sus observaciones, hay buenas razones para plantearse si efectivamente la jurisprudencia del TJUE justificaba una postura tan contundente.

La respuesta no es sencilla. En general, la práctica del TJUE en materia de derechos de autor merece ser reivindicada frente a una crítica tan severa; sería exagerado caracterizarla en términos exclusivamente negativos. Hay varios pronunciamientos del TJUE perfectamente acordes a los tratados internacionales y el derecho de la UE, basados en argumentos lógicos y con decisiones adecuadas. Desgraciadamente, también encontramos varias sentencias donde cabe identificar esos rasgos criticados por el presidente Herzog. A esta segunda categoría pertenecen sin duda las que acuñaron la teoría del «público nuevo», así como las que posteriormente la aplicaron como «jurisprudencia consolidada». Lo mismo ocurre con los pronunciamientos que más adelante desarrollarían la teoría de los «medios técnicos específicos» y el «acceso restringido».

La sentencia *SGAE* construye de este modo la teoría del «público nuevo»:

40. Asimismo, procede considerar que las comunicaciones que se efectúan en circunstancias como las

*site, and invents legal principles serving as grounds for later judgements. They show that the ECJ undermines the competences of the member states even in the core fields of national powers.*⁴

However, Herzog's (and Gerken's) study was published in 2008 and it mainly concerned human-rights-related cases (although it may be remarked that human-rights issues are also frequently covered in copyright judgements). After that, Herzog might have also changed his opinion until 2017 when he passed away. Nevertheless, in view of his remarks, there is good reason to raise the question whether his strong opinion could have been also justified by some copyright judgements of the CJEU.

It seems that no simple answer may be given to this question. In general, the Court's copyright practice deserves to be defended against such kind of sweeping criticism; it would be an exaggeration to characterize it in such overly negative terms. A number of copyright judgments of the CJEU are in accordance with the international treaties and the EU law; they are based on logical arguments and contain adequate rulings. It is true, however, that – unfortunately – there have been also several judgments in which the negative features described by President Herzog may be recognized. The judgments in which the “new public” theory appeared and then applied as “settled case law” – along with similar “settled case law” of the subsequent “specific technical means” and “restricted access” theories – belong to this category.

The “new public” theory was presented in this way in *SGAE*:

40 It should... be pointed out that a communication made in circumstances such as those in the main proceedings constitutes, according to Article 11bis(1)(ii) of the Berne Convention, a communication made by a broadcasting organisation other than the

4 Véase Roman Herzog y Lüder Gerken: «Stop the European Court of Justice», publicado en <https://euobserver.com/opinion/26714> (traducción propia; el texto original en inglés es lo siguiente: “The cases described show that the ECJ deliberately and systematically ignores fundamental principles of Western interpretation of law, that its decisions are based on sloppy argumentation, that it ignores the will of the legislator, or even turns it into its opposite, and invents legal principles serving as grounds for later judgements. They show that the ECJ undermines the competences of the member states even in the core fields of national powers”).

4 See Roman Herzog – Lüder Gerken: “Stop the European Court of Justice”, published at <https://euroobserver.com/opinion/26714>.

del asunto principal son comunicaciones realizadas por un organismo de retransmisión distinto al de origen, en el sentido del artículo 11bis, apartado 1, inciso ii), del Convenio de Berna. Por lo tanto, estas transmisiones se dirigen a un público que no coincide con el previsto para el acto de comunicación original de la obra, es decir, a un público nuevo (énfasis del autor).

La inferencia de la segunda oración constituye una *non sequitur evidente*. El Convenio de Berna no habla de ninguna comunicación a un «público nuevo» ni de «un público que no coincide con el previsto para el acto de comunicación original de la obra». El artículo 11bis, apartado 1, inciso ii) del Convenio (citado por el TJUE) establece lo siguiente: «Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: (...) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen» (énfasis del autor). El significado no puede ser más claro: la única condición es que la retransmisión o redifusión la realice un organismo distinto al de origen. No se apunta ningún otro criterio como el de un público diferente o «nuevo». La retransmisión o redifusión puede dirigirse al mismo público o a una parte de ese mismo público; también puede dirigirse a ese público o una parte de este junto con un público no cubierto por la comunicación original; y también puede dirigirse a un público enteramente nuevo. No hay ninguna duda de que todos esos supuestos están incluidos en el artículo 11bis.1.ii) del Convenio de Berna. El Convenio de Berna obliga a reconocer un derecho exclusivo en relación con dichos actos (sin perjuicio de las posibles limitaciones previstas en el artículo 11bis.2, que en ningún caso permite excluirlos del ámbito del derecho en cuestión, y garantizando siempre la remuneración equitativa de los autores y titulares de derechos). Esa obligación se desprende asimismo del Acuerdo ADPIC y del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) como consecuencia de la inclusión por referencia de las normas sustantivas del Convenio de Berna. Así lo confirman también el artículo 8 del WCT y el artículo 3.1 de la Directiva sobre la sociedad de la información (Directiva 2001/29/CE).

original one. Thus, such a transmission is made to a public different from the public at which the original act of communication of the work is directed, that is, to a new public. (Emphasis added.)

The statement in the second sentence is an obvious *non sequitur* inference. The Berne Convention does not speak about communication to a “new public” or about “a public different from the public at which the original act of communication of the work is directed”. Article 11bis(1)(ii) of the Convention (also quoted by the CJEU) reads as follows: [a]uthors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:... any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, *when this communication is made by an organization other than the original one*”(emphasis added). The meaning of this text could not be clearer: *the only condition is that the retransmission or rebroadcasting is made by an organization other than the original one*. There is no hint to any other criteria, such as a different or “new” public. The retransmission or rebroadcasting may be made *to the same public*; it may be made *to a part of the same public only*, it may be made *to the same public or a part thereof along with a public not covered* by the original broadcast, and it may be made *truly to a new public*. All these cases are covered without any doubt whatsoever by Article 11bis(1)(ii) of the Berne Convention. It is an obligation under the Convention and (due to the inclusion of its substantive norms by reference) also under the TRIPS Agreement and the WCT to grant an exclusive right in regard to all these acts (subject to possible limitations under in Article 11bis(2) of the Convention which however does not allow excluding these acts from the coverage of the right; any limitation must go along with equitable remuneration for the authors and other owners of rights). This has been confirmed in Article 8 of the WCT and Article 3(1) of the InfoSoc Directive (Directive 2001/29/EC).

The theory to limit the right of communication to the public only those cases where the communication was made to “new public” was quite alarming, but the way it took

La teoría que limita el derecho de comunicación al público exclusivamente a los casos en los que se dirige a un «público nuevo» es alarmante en sí misma, pero lo es aún más si atendemos al contexto y los motivos aducidos para justificarla. El Tribunal no analizó el texto del artículo 11*bis* del Convenio de Berna ni el marco de su negociación; se basó exclusivamente en un comentario incluido en una publicación antigua y desfasada de la OMPI (que además interpretó erróneamente). A continuación, se reproducen los apartados relevantes de la sentencia:

41. Como se explica en la Guía sobre el Convenio de Berna, documento interpretativo elaborado por la OMPI que, sin tener fuerza vinculante, es un instrumento útil para la exégesis del Convenio, el autor, al autorizar la radiodifusión de su obra, solo tiene en cuenta a los usuarios directos, es decir, a los poseedores de aparatos receptores que captan los programas individualmente o en un ámbito privado o familiar. De conformidad con dicha Guía, a partir del momento en que se efectúa esta captación para destinarla a un auditorio todavía más vasto, a veces con fines de lucro, es una nueva fracción del público receptor la que puede beneficiarse de la escucha o de la visión de la obra, con lo cual la comunicación de la emisión a través de altavoz o instrumento análogo no constituye ya la simple recepción de la emisión misma, sino un acto independiente mediante el cual la obra emitida es comunicada a un público nuevo. Como se precisa en la misma Guía, esta recepción pública da lugar al derecho exclusivo de autorización, que corresponde al autor.

42. A este respecto, la clientela de un establecimiento hotelero es efectivamente un público nuevo. La distribución de la obra radiodifundida a esta clientela a través de aparatos de televisión no constituye un simple medio técnico para garantizar o mejorar la recepción de la emisión de origen en su zona de cobertura. Por el contrario, el establecimiento hotelero interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus huéspedes la posibilidad de acceder a la obra protegida. Si no tuviera lugar esta intervención, los clientes, aun cuando se encontraran dentro de la mencionada zona,

place and the primitive reasons used were even more alarming. The Court did not analyze the text of Article 11*bis* of the Berne Convention and its negotiation history; it had based its ruling exclusively on a comment in an old and out-of-date publication of WIPO (plus, it even drastically misunderstood that comment). The relevant paragraphs of the judgement read as follows:

41 As is explained in the Guide to the Berne Convention, an interpretative document drawn up by the WIPO which, without being legally binding, nevertheless assists in interpreting that Convention, when the author authorises the broadcast of his work, he considers only direct users, that is, the owners of reception equipment who, either personally or within their own private or family circles, receive the programme. According to the Guide, if reception is for a larger audience, possibly for profit, a new section of the receiving public hears or sees the work and the communication of the programme via a loudspeaker or analogous instrument no longer constitutes simple reception of the programme itself but is an independent act through which the broadcast work is communicated to a new public. As the Guide makes clear, such public reception falls within the scope of the author's exclusive authorisation right.

42 The clientele of a hotel forms such a new public. The transmission of the broadcast work to that clientele using television sets is not just a technical means to ensure or improve reception of the original broadcast in the catchment area. On the contrary, the hotel is the organisation which intervenes, in full knowledge of the consequences of its action, to give access to the protected work to its customers. In the absence of that intervention, its customers, although physically within that area, would not, in principle, be able to enjoy the broadcast work. (Emphasis added; in the case of the term "new public", also by underlining)

One of the basic problems – or maybe the most basic one – was that nobody who

no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida (énfasis del autor).

Uno de los problemas fundamentales —quizá el más elemental de todos— es que ningún responsable⁵ informó al Tribunal del tipo de publicación que había invocado. La guía a la que se refiere el Tribunal no era la guía vigente de la OMPI sobre el Convenio de Berna publicada en 2003⁶ (basada en un análisis exhaustivo y en los documentos adoptados por los organismos competentes de la OMPI) y efectivamente orientada a la interpretación y la aplicación del Convenio. Se trataba en realidad de un libro desfasado de 1978⁷ cuyo prefacio subrayaba su carácter meramente introductorio, con información dirigida a países en vías de desarrollo interesados en establecer un sistema de derechos de autor (escrito, por tanto, «en la forma más sencilla»⁸).

No se entiende por qué el Tribunal no buscó otros medios de interpretación complementarios, y en particular los antecedentes de las negociaciones («trabajos preparatorios») de las disposiciones afectadas (tal y como se reflejan en las actas de las correspondientes conferencias diplomáticas). Tampoco se explica el hecho de que el Tribunal no acudiera a ninguna de las obras de referencia sobre derecho de autor, que ofrecen un análisis mucho más detallado que la antigua guía de la OMPI publicada con carácter meramente introductorio.

De haber realizado esa mínima labor de documentación, el Tribunal habría concluido que (I) los antecedentes del proceso de negociación no confirman, sino que refutan el criterio del «público nuevo» como condición para aplicar el derecho de

would have been responsible to do so⁵ has informed the Court what kind of publication it had relied on. The Guide to which, as a consequence, Court referred was not the current WIPO Guide to the Berne Convention which was published in 2003⁶ – based on a thorough analysis and the documents adopted by the competent governing bodies of WIPO – truly intended to serve as a basis for interpretation and application of the Convention, but an old and out-of-date book published a quarter-of-a-century before, in 1978⁷, the Forward of which stressed that it was just introductory information for developing countries faced with the task of establishing a copyright system; therefore written “in a simple style”.⁸

There is no indication why the Court did not make any attempt at applying supplementary means of interpretation, in particular the records of the negotiation history (“preparatory work”) of the provisions (as reflected in the acts of the relevant diplomatic conferences) and did not review either certain authoritative copyright treatises offering much more thorough analysis of the issues involved than the old WIPO Guide published for general introductory purposes.

If the Court had made such inquiry, it would have had to find (i) that *the records of the negotiation history do not confirm but rebut the criterion of “new public”* as a condition of application of the right of communication to the public; (ii) that – in accordance with this – *the most authoritative treatises also refute this theory*; (iii) that *it was not accepted by the meetings of competent*

5 En concreto, la Secretaría del Tribunal, que debería haber realizado un mínimo trabajo de documentación, como por lo menos ponerse en contacto con la OMPI para confirmar si el volumen que habían desempolvado representaba realmente la postura de la organización (algo que no ocurría en absoluto).

6 *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI*, publicación de la OMPI n.º 891 (S), 2003 (en lo sucesivo: *Nueva Guía y Glosario de la OMPI*).

7 *Guía del Convenio de Berna*, publicación de la OMPI n.º 615 (S), 1978 (en lo sucesivo: *Antigua Guía de la OMPI*).

8 *Ibid.*, pp. 3-4.

5 In particular, the Court’s secretariat which must have been obligated to do some research; as a minimum, to contact WIPO to be informed whether what they had dug out from somewhere might truly be regarded to represent the Organization’s position (it was not at all anymore).

6 *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, WIPO publication No. 891 (E), 2003 (hereinafter: *new WIPO Guide and Glossary*).

7 *Guide to the Berne Convention*, WIPO publication 615 (E), 1978 (hereinafter: *old WIPO Guide*).

8 *Ibid.*, pp. 3-4.

comunicación al público; (II) que —en concordancia— las obras de referencia en la materia también refutan esta teoría; (III) que nunca fue avalada por los organismos competentes de la OMPI integrados por los representantes de los Estados parte del Convenio de Berna; y (IV) que, *incluso la fuente invocada por el Tribunal* —una guía de la OMPI sobre el Convenio de Berna— claramente la había rechazado. Por supuesto, no nos referimos a la antigua guía de 1978 citada por el Tribunal (aunque de ella tampoco se deduce dicha teoría), sino a la nueva guía publicada en 2003, de la que el Tribunal no tenía conocimiento —porque nadie le informó al respecto—.

Dadas las limitaciones de espacio, no es posible repasar aquí todas las fuentes que refutan de forma tajante la conclusión del Tribunal derivada de su falta de información y de una interpretación errónea. Bastará con citar una referencia inequívoca del proceso de negociación del Convenio de Berna y un fragmento de la guía de la OMPI de 2003 que resume las resoluciones del Comité Ejecutivo del Convenio de Berna y otros organismos de la organización.

La propuesta básica que el Gobierno belga remitió a la Conferencia de Bruselas de 1947 para revisar el Convenio contenía el siguiente borrador para el artículo 11*bis*.1.ii): «Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: (...) cualquier nueva comunicación al público por procedimientos alámbricos o inalámbricos de la difusión de la obra»⁹. Según se aclaraba, «nueva comunicación significa que una obra difundida se *emite a un nuevo círculo de oyentes*» (énfasis en el original)¹⁰. La propuesta no fue adoptada; el Convenio no incluye ninguna referencia a un público nuevo; el derecho es aplicable siempre que la retransmisión la realice una organización distinta a la original. Existe una diferencia considerable con respecto al supuesto —concebible pero ficticio— en el que no se hubiera planteado ninguna propuesta que limitara el derecho de retransmisión a aquellas comunicaciones dirigidas a un público nuevo. Por tanto, y a la luz de lo expuesto, resul-

WIPO bodies composed of representative of the governments of Berne member countries which dealt with these issues; and (iv) that, in accordance with this, *even the source which is regarded by the Court as a reliable one – namely a WIPO Guide to the Berne Convention – had clearly rejected it*. Of course, not the old Guide of 1978 referred to by the Court (although it could not have been really deduced from it either) but the new Guide published in 2003, about which – because nobody participating in the proceedings had informed it – the Court did not know.

The volume of this writing would not allow to go through all these sources clearly refuting the Court's finding based on absence of due information and an even on an unfortunate misunderstanding. Let me quote only a clear indication from the negotiation history of the Berne Convention and a passage from the 2003 WIPO Guide summing up the resolutions of the Executive Committee of the Berne Convention and other governing bodies of the Organization.

The basic proposal submitted to the 1947 Brussels Conference to revise the Convention by the Belgian government contained the following draft text of Article 11*bis*(1)(ii): “Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:... any new communication to the public by wire or by wireless means of the broadcast of the work”⁹ and it was clarified that “‘new communication’ means that a broadcast work is emitted ‘to a new circle of listeners’” (emphasis in the original text)¹⁰. *The proposal was not adopted; there is no reference in the Convention to a new public; the right is applicable in any case where the retransmission is made by an organization other than the original one. This is substantially different from an imaginable – but non-existent – case that there would not have been a proposal to limit the right of retransmission to retransmissions to a new public. In this way, it is even clearer that no such condition is applicable, because the records of the Brussels Dip-*

9 «Documents de la Conférence de Bruxelles», publicado por BIRPI, 1951, p. 270 (traducción propia).

10 *Ibid.*, p. 266 (traducción propia).

9 “Documents de la Conférence de Bruxelles”, published by BIRPI, 1951, p. 270.

10 *Ibid.*, p. 266.

ta incluso más claro que no cabe aplicar dicha condición, puesto que las actas de la Conferencia diplomática de Bruselas acreditan que *el criterio del «público nuevo»* se debatió y se rechazó explícitamente¹¹.

Por otra parte, y de conformidad con la postura adoptada por los organismos competentes de la OMPI, la Nueva Guía de 2003 sobre el Convenio de Berna (que el Tribunal debería haber tenido en cuenta) excluye claramente cualquier interpretación del artículo 11*bis*.1.ii) que pudiera contravenir lo que el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna rechazó con buen criterio: no cabe supeditar la aplicación del derecho de comunicación al público a ningún criterio —como el requisito de un «público nuevo»— que no esté previsto en el Convenio¹².

3. «RECTIFICACIONES» A LA TEORÍA DEL «PÚBLICO NUEVO» INTRODUCIDAS POR LAS TEORÍAS —IGUALMENTE ERRÓNEAS— DE LOS «MEDIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS» Y EL «ACCESO RESTRINGIDO».

Inevitablemente, el TJUE tuvo que acabar admitiendo que la teoría del «público nuevo» carecía de fundamento. El TJUE podría haberse limitado a reconocer su error. Sin embargo, no es fácil decir «lo sentimos, nos hemos equivocado»¹³, especialmente cuando se trata del más alto tribunal de un sistema judicial. Otro obstáculo a la hora de asumir ese error fue que los siguientes pronunciamientos del TJUE encargados de interpretar los derechos de comunicación y puesta a disposición del público tuvieron el mismo ponente que el asunto *SGAE*. Jiří Malenovský es un jurista checo al que —en ausencia de un verdadero experto— se «reconoció» como «especialista en derechos de autor» (algo que no era, en la medida en que antes de su nombramiento había trabajado como generalista y en el ámbito del derecho constitucional sin ninguna

lomatic Conference prove that the “new public” criterion was discussed and explicitly rejected.¹¹

As regards the new 2003 WIPO Guide to the Berne Convention (which the Court really must have had to take into account) it – in accordance with the position adopted by the competent WIPO governmental bodies -- makes it clear that no interpretation of Article 11*bis*(1) (ii) would be acceptable that might suggest what was – rightly enough – rejected by the Executive Committee of the Berne Union; it would not be allowed to subject the application of the right of communication to the public to any criterion – such as communication to a “new public” – that is *not* provided in the Convention.¹²

3. “CORRECTIONS” OF THE “NEW PUBLIC” THEORY BY THE EQUALLY ERRONEOUS “SPECIFIC TECHNICAL MEANS” AND “RESTRICTED ACCESS” THEORIES

The “new public” theory was so obviously badly-founded that it was inevitably becoming clear also to the CJEU. The Court could have just said “sorry, we have erred”.¹³ However, such words do not come easy; in particular not from judges of the highest court in a judicial system. In the case of the CJEU case law concerning the interpretation of the rights of communication and making available to the public, it was also an obstacle of the recognition of the error that in the subsequent cases, the rapporteur was always the same as in the *SGAE* case, *Jiří Malenovský*, a Czech lawyer who it seems – in the absence of a real specialist – had been „promoted” to the rank of “copyright specialist” (which he was not, because, before his appointment, he only had constitutional law and general law background, with-

11 *Ibid.*, pp. 290-291.

12 *Nueva Guía y Glosario de la OMPI*, pp. 77-78.

13 Esta actitud no habría reducido la credibilidad del Tribunal; más bien el contrario, a los ojos de muchos la habría reforzado, junto con su reputación. Desde luego, ese habría sido mi caso.

11 *Ibid.*, pp. 290-291.

12 *New WIPO Guide and Glossary*, pp. 77-78.

13 It would not have decreased but, just to the contrary, it would have increased credibility and strengthen reputation of the Court in the eyes of many; this would have the case certainly as far as I was concerned.

especialización en derecho civil)¹⁴. Pese a todo, y bajo su «dirección», el Tribunal trató de reducir las consecuencias más negativas de su error aunque no lo reconociera como tal. Desgraciadamente, el resultado fue dispar y se cometieron nuevos errores.

La autoenmienda (o, en términos más eufemísticos, la «clarificación») tuvo lugar en el asunto *TvCatchup*¹⁵: el TJUE reconoció la aplicación del derecho de comunicación al público también en ausencia de un «público nuevo», pero siempre que se emplearan «medios técnicos específicos». El problema era que esta nueva teoría «rectificativa» tampoco era acorde al Convenio de Berna, al WCT ni a la Directiva sobre la sociedad de la información (en virtud de los cuales la retransmisión o redifusión de una obra previamente emitida —es decir, utilizando exactamente los mismos medios técnicos— está claramente cubierta por el derecho más amplio de comunicación al público). Tanto en *SGAE* como en *TvCatchup*, el sentido sustantivo de los pronunciamientos habría sido el mismo (en el sentido de reconocer la aplicabilidad del derecho de comunicación) si el Tribunal se hubiera limitado a afirmar que se habían producido nuevos actos de comunicación.

Sin embargo, la aplicación conjunta de las deficientes teorías del «público nuevo» y los «medios técnicos específicos» provocaron problemas de fon-

out civil law specialization¹⁴). Nevertheless, the Court, under his “guidance”, even if it was not ready to recognize the basic error, tried to reduce its negative consequence – but, unfortunately, with mixed success and by committing new errors.

Such a self-correction (in a more euphemistic way, it may be called “clarification”) took place in *TvCatchup*¹⁵ where the Court recognized the application of the right of communication to the public also in the absence of a “new public” – although subject to the condition that different “specific technical means” is to be used. The problem was that this “corrective” theory was not in accordance either with the Berne Convention, the WCT and the Information Society Directive (under which rebroadcasting of a broadcast work – that is, *by exactly the same technical means* – is clearly covered by the broader right of communication to the public). Nevertheless, in both *SGAE* and *TvCatchup*, the essence of the substantive rulings – recognizing the applicability of the right of communication to the public – would not have differed if the Court had simply correctly stated that new acts of communication had taken place.

However, the joint application of the defective “new public” and “specific technical means” theories did create more substantive problems

14 Su CV está disponible en la página web del TJUE: «Nacido en 1950; doctor en Derecho por la Universidad Carlos de Praga (1975); profesor asociado (1974-1990); vicedecano (1989-1991) y jefe del Departamento de Derecho Internacional y de Derecho Europeo (1990-1992) de la Universidad Masaryk de Brno; juez del Tribunal Constitucional checoslovaco (1992); embajador ante el Consejo de Europa (1993-1998); presidente del comité de delegados de los ministros del Consejo de Europa (1995); director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1998-2000); presidente de la rama checa y eslovaca de la Asociación de Derecho internacional (1999-2001); juez del Tribunal Constitucional (2000-2004); miembro del Consejo Legislativo (1998-2000); miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (desde 2000); profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Masaryk de Brno (2001); juez del Tribunal de Justicia desde el 11 de mayo de 2004 hasta el 6 de octubre de 2020» (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/rc4_170599/es/).

15 Caso C-607/11, ECLI: (UE) C2013147.

14 His c.v. on the Court’s website: „Born 1950; Doctor of Law from the Charles University in Prague (1975); senior faculty member (1974-90), Vice-Dean (1989-91) and Head of the Department of International and European Law (1990-92) at Masaryk University, Brno; Judge at the Constitutional Court of Czechoslovakia (1992); Envoy to the Council of Europe (1993-98); President of the Committee of Ministers’ Deputies of the Council of Europe (1995); Senior Director at the Ministry of Foreign Affairs (1998-2000); President of the Czech and Slovak branch of the International Law Association (1999-2001); Judge at the Constitutional Court (2000-04); member of the Legislative Council (1998-2000); member of the Permanent Court of Arbitration at The Hague (from 2000); Professor of Public International Law at Masaryk University, Brno (2001); Judge at the Court of Justice since 11 May 2004” (at https://curia.eu/jms/Jo2_7026/en/).

15 Case C-607/11, ECLI: (EU) C2013147.

do en el asunto *Svensson*¹⁶. El TJUE podría (y debería) haber optado por no considerar al conjunto de todos los internautas como un público monolítico. Habría sido posible identificar segmentos y nichos diferenciados que podrían considerarse «nuevos» conforme a la teoría en cuestión. No obstante, el TJUE trató de «salvar tanto internet como los derechos de autor» mediante la introducción de una nueva teoría: el «acceso restringido».

En la sentencia *Svensson* no quedaba del todo claro si la restricción del acceso significaba necesariamente la aplicación de medidas de protección tecnológica. Sin embargo, así lo confirmaron los siguientes pronunciamientos, incluido en particular el dictado en el asunto *GS Media*. Efectivamente, caben dos interpretaciones distintas de la decisión del TJUE en *Svensson*, que reconoce la posibilidad de utilizar libremente cualquier obra publicada en Internet sin medidas tecnológicas para restringir su acceso. En primer lugar, se puede considerar que al poner la obra a disposición del público se agota el derecho; y, por otra parte, cabe presumir que el titular del derecho ha autorizado otros usos posteriores. El TJUE parece adoptar la primera postura (contraria a los tratados internacionales y la Directiva sobre la sociedad de la información; en concreto su artículo 3.3, que excluye explícitamente ese agotamiento del derecho). Así lo confirmó expresamente el asunto *BestWater*¹⁷, donde el TJUE aplicó conjuntamente esas tres teorías para avalar el uso no autorizado de una obra audiovisual creada con fines publicitarios que un competidor había integrado en su propia página web con idénticos fines (a pesar de que difícilmente cabe presumir que exista esa licencia «implícita» entre competidores directos).

4. LA EROSIÓN DE LAS TEORÍAS DEFECTUOSAS MEDIANTE UNA COMBINACIÓN DE LA TEORÍA DE LA LICENCIA IMPLÍCITA Y LA DOCTRINA DE LA INFRACCIÓN INOCENTE

La pareja de asuntos *GS Media*¹⁸-*Soulier*¹⁹ permitió que el TJUE se inclinase por la opción de

16 Caso C-466/12, ECLI (UE) C2014762.

17 Caso C-348/13, ECLI (UE) C20142315.

18 Caso-160/15, ECLI (UE) C2016644.

19 Caso-301/15, ECLI (UE) C2016878.

in *Svensson*¹⁶. The CJEU could (and should) have chosen the option of not considering the entire internet population as a monolithic public. It would have made it possible to find separate segments and niches to be regarded as “new” even if it wanted to stick to the theory. It tried “to save both the Internet and copyright” through the introduction of a third – the “restricted access” – theory.

Although, in *Svensson*, it was not completely clear yet whether restriction of access necessarily was to mean the application of technological protection measures, in the subsequent judgments – including in particular the one adopted in *GS Media* (see bow) – it was confirmed that it was the case. The Court’s ruling in *Svensson* – according to which a work uploaded on the Internet without technological measures to restrict access may be freely used – could be interpreted in two different ways. First, that with such making available of a work, the right is exhausted and, second, that in such a case the rightholder is deemed to grant implied authorization for subsequent uses. The Court’s position appeared to correspond to the first option (in conflict with the international treaties and the Information Society Directive, within it with Article 3(3) of the latter explicitly excluding such exhaustion). This was then explicitly confirmed in *BestWater*¹⁷ in which the CJEU – on the basis of the joint application of the three above-mentioned theories – went so far that it found it to be in order that a competitor had used without permission the audiovisual work of the rightholder created for advertising purposes by embedding it in its own website for the same purposes (although such a license between direct competitors could hardly be reasonably “implied”).

4. EROSION OF THE DEFECTIVE THEORIES; A COMBINATION OF THE APPLICATION OF THE IMPLIED LICENSE THEORY AND THE INNOCENT INFRINGEMENT DOCTRINE

The *GS Media*¹⁸-*Soulier*¹⁹ tandem has created the chance that the CJEU may rather

16 Case C-466/12, ECLI (EU) C2014762.

17 Case C-348/13, ECLI (EU) C20142315.

18 Case-160/15, ECLI (EU) C2016644.

19 Case-301/15, ECLI (EU) C2016878.

la licencia implícita (combinada con la defensa de la infracción inocente), reconociendo una amplia libertad a los usuarios finales de cara a utilizar las obras disponibles *online* sin restricciones tecnológicas de acceso, pero sin el «daño colateral» del agotamiento del derecho de comunicación al público. Sin embargo, para llevar a la práctica esta opción es necesario traducir el lenguaje sintético utilizado por el Tribunal a unos términos más «tradicionales» en el marco del derecho de autor. Cuando en un determinado contexto el TJUE afirma que no se han producido actos de comunicación al público, simplemente parece indicar (como resulta evidente a la vista del derecho internacional y de la UE) que las personas implicadas no pueden considerarse responsables. Pese a que se hayan producido tales actos, existe una autorización (implícita) o, en ausencia de autorización, los sujetos en cuestión no tienen conocimiento directo ni indirecto de que sus actos constituyan una infracción: es decir, son infractores inocentes.

En los apartados 35 y 36 de la sentencia *Soulier*, el TJUE afirma que el hecho de que un autor haya «autorizado, con carácter previo, de forma explícita y sin reservas» la puesta a disposición de obras sin protección tecnológica «podía considerarse» «en esencia» una licencia implícita por la que se «había autorizado la comunicación de tales obras a todos los internautas». La lógica invita a pensar que la jurisprudencia posterior (*a contrario* y a la luz del carácter exclusivo del derecho de comunicación al público) habría acabado por descartar cualquier licencia implícita cuando los titulares de los derechos hubieran manifestado en sus páginas web que, aunque no aplicaran ninguna medida tecnológica, su intención no era en absoluto autorizar el uso de sus obras.

En ese caso (en ausencia de una excepción), solo cabría invocar la defensa de la infracción inocente. La sentencia *GS Media* identificó ciertos criterios para su aplicación. Por lo que se refiere a los usuarios con «ánimo de lucro», el Tribunal presume su conocimiento sobre si una obra ha sido publicada sin autorización en la página web vinculada, en la medida en que esos usuarios deberían ser más diligentes que los usuarios finales ordinarios a la hora de comprobar las circunstancias relevantes. Sin embargo, y a la vista del carácter exclusivo (en la terminología del TJUE, «preventivo») del derecho de comunicación al público, el Tribunal

use the implied license option (combined with the innocent infringement defense) allowing quite broad freedom for end-users to use works that are available online without technological restriction of access, but without the “collateral damage” of exhaustion of the right of communication to the public. However, for the realization of this chance, it seems to be necessary to translate the kind of short-hand language used by the Court into “traditional” copyright terms. Where the Court stated, in the given context, that no acts of communication to the public has taken place, in fact, it only seems to mean (in view of the international and EU norms this is definitely supposed to be the case) that the persons involved are not liable; although such acts have taken place, they have been authorized (through implied authorization) or, although the acts have not been authorized, the persons performing the acts do not have direct or constructive knowledge about the infringing nature thereof; that is, they are innocent infringers).

In paragraphs 35 and 36 of *Soulier*, the CJEU has stated that making available through “prior, explicit and unreserved authorization” of works without technological protection “could be regarded” “in essence” as an implied license “having authorized the communication of those works to the general internet public”. In the course of further evolution of the Court’s practice, it may – and logics would dictate that it should – be derived, on the basis of the *a contrario* principle (and, of course, of the exclusive nature of the right of communication to the public) that it would be impossible to speak about an implied license where rightholders make it clear on their websites that, although they do not apply any technological measures, nothing is farer away from their duly expressed intention than giving authorization to use their works through other websites freely.

In such a case (in the absence of some applicable exception) normally only the innocent infringement defense might be used. *GS Media* has identified certain criteria for the applicability of such a defense. In the case of users “pursuing financial gains”, the

no podía detenerse ahí. Sería complicado (léase: ilógico y contrario a las reglas de interpretación del derecho generalmente aceptadas) considerar que dichos usuarios no están obligados a comprobar con igual diligencia si los titulares de los derechos han autorizado o prohibido el uso de sus obras en otras páginas web (en términos contractuales o mediante una manifestación inequívoca).

Cabe formular otras tres observaciones en relación con la referencia de la sentencia *GS Media* a los usuarios con «ánimo de lucro». Primero, para determinar si un usuario corresponde a dicha categoría puede aplicarse el concepto amplio definido en la Directiva sobre la sociedad de la información: así, debería incluirse a cualquiera que persiga un «beneficio económico o comercial directo o *indirecto*» (énfasis del autor). Segundo, afortunadamente parece que el TJUE no pretende volver a su pronunciamiento (como mínimo, ambiguo) en el caso *SCF*²⁰ (en particular, apartado 99) tras la aclaración de *Reha Training*²¹ (en particular, apartado 64). Es decir, el Tribunal no está sugiriendo que el «ánimo de lucro» de los usuarios sea relevante a la hora de considerar si se ha producido un acto de comunicación al público, sino que solo sería relevante a los efectos de calcular la remuneración o —como en *GS Media*— determinar el nivel de diligencia exigida.

La tercera observación se refiere a la cuestión con más contenido sustantivo. Dado que la persecución de un beneficio económico o comercial directo o indirecto no puede considerarse un criterio de la comunicación al público (y así parece asumirlo el TJUE), sería muy difícil justificar cualquier conclusión que descartara la responsabilidad en ausencia de dicho objetivo. Puede exigirse una menor diligencia a los usuarios finales ordinarios, pero difícilmente pueden considerarse infractores inocentes en aquellos supuestos en los que —según las circunstancias— sepan o con una diligencia razonable (o incluso mínima) deberían saber que el uso de una obra no está autorizado o está explícitamente prohibido por el titular de los derechos. No estamos hablando solo de los casos en los que la obra se haya publicado ilegalmente o cuando se acceda a ella eludiendo las medidas tecnológicas previstas, sino también cuando dicho conocimien-

Court has adopted the principle that such users— since they should check more carefully the relevant circumstances than ordinary end-users – are presumed to know if a work has been uploaded on the linked-in website without authorization. However – in view of the exclusive (in the CJEU’s terminology: “preventive”) nature of the right of communication to the public – the Court could hardly stop at this point. It would be difficult (read: illogical and against the generally accepted rules of interpretation of legal norms) to consider that such users are not supposed to check with equal circumspection whether or not the rightholders have really authorized or rather prohibited (through contractual terms or an unmistakable notice) the use of their works on other websites.

Three remarks should be added to the reference in *GS Media* to users “pursuing financial gains”. First, in order to find whether or not a user may fall in this category, it is justified to apply the broad concept used in the Information Society Directive: everybody should be covered who pursue “direct or *indirect* economic or commercial advantage” (emphasis added). Second, fortunately, it seems that the CJEU’s intention is not to revert to the (as minimum) ambiguous *SCF* judgment²⁰ (in particular para. 99) after the apparent clarification in *Reha Training*²¹ in particular para. 64). That is, the Court does not suggest that the users’ objectives to “pursue financial gains” may have a role from the viewpoint of determining whether or not an act of communication to the public takes place (it may only be relevant for such aspects as the calculation of remuneration or – as in *GS Media* – for the level of required diligence).

The third remark is about the most substantive issue. Since the objective of pursuing direct or indirect economic or commercial advantage cannot be considered (and apparently is not considered by the CJEU anymore) a criterion of communication to the public, a possible finding according to which, in the absence of such objective, there would be no

20 Caso C-135/10, ECLI (UE) C2012140.

21 Caso C-117/15, ECLI (UE) C2016379.

20 Case C-135/10, ECLI (EU) C2012140.

21 Case C-117/15, ECLI (EU) C2016379.

to se refiera a una obra puesta disposición sin restricciones tecnológicas de acceso, pero con condiciones contractuales y/o con un aviso fácilmente reconocible de que no se permite el uso (o al menos ciertos usos) sin autorización.

No cabe esperar que un tribunal de justicia se limite a afirmar que ha cometido un error en su jurisprudencia y que ahora procede a corregirlo. El «orgullo institucional» (normalmente más agudizado en los órganos judiciales) no lo pone fácil. No obstante, también merece reconocimiento la corrección gradual. Así, surgió la esperanza de que los nuevos elementos incluidos en *GS Media* y *Soulier* dieran paso a una nueva jurisprudencia del TJUE que poco a poco evolucionara hacia una conceptualización más adecuada del derecho de comunicación al público (incluida la puesta a disposición en Internet). La sentencia *Córdoba* supuso un salto cualitativo en la dirección correcta.

5. ¿FINAL FELIZ? LA OPORTUNA REFUTACIÓN DE LAS TEORÍAS ERRÓNEAS POR PARTE DEL TJUE

El asunto *Córdoba* se refería a una foto de la ciudad en la que aparecía el puente romano y, al fondo, la mezquita y la catedral. Era más fácil citar el caso por referencia a la hermosa ciudad andaluza que por los nombres del demandante y el demandado. Aunque el primero era bastante sencillo —Dirk Renckhoff, el autor de la foto—, el segundo resultaba algo más complicado, se trataba del *land* de Renania del Norte-Westfalia, uno de los estados federados de Alemania. Por supuesto, no es que se hubiera demandado a toda la población de una de las regiones más ricas de Alemania, sino al gobierno de ese *land* y en particular a su administración escolar, dado que una escuela pública de enseñanza secundaria en una de las ciudades de la región estaba implicada en la infracción.

La foto, disponible en la página web de la escuela como ilustración de una presentación, había sido descargada de un portal de viajes *online* sin ninguna medida restrictiva que lo impidiera. Renckhoff afirmaba que la publicación y puesta a disposición de la foto en la página web de la escuela infringía su derecho de autor, puesto que solo había autorizado su uso en el portal de viajes.

El tribunal de primera instancia ordenó la retirada de la foto de la página web de la escuela, y

liability would hardly be justified. The level of required circumvention may be lower for ordinary end-users; however, where – in the given cases under the given circumstances – they do know, or with reasonable (even a minimum) care and diligence they should know, that the use of a work is not authorized, or it is explicitly prohibited by the rightholder, they may hardly be regarded as innocent infringers. Not only where a work has been illegally uploaded or where a work is accessed through circumvention of technological measures, but also where such a knowledge is obtained in regard to a work made available without technical restriction of access but with contractual conditions and/or with an easily recognizable notice making it clear that no uses (or, at least, certain kinds of uses) are allowed without authorization.

It may not be expected from a court to simply state that there has been an unfortunate error in its case law and now it corrects it. “Institutional pride” (which is usually and understandably is more developed in case of judicial bodies) may not allow this so easily. Nevertheless, the applause was also due to corrections made through a step-by-step evolution. It was hoped that, with the new elements of *GS Media* and *Soulier*, we were witnessing the emergence in the CJEU’s case law a step by step development towards to a more adequate concept and right of communication (including online making available) to the public. Then suddenly, with *Córdoba*, a quantum leap was made to the right direction.

5. HAPPY END? - WELCOME REBUTTAL BY THE CJEU OF THE ERRONEOUS THEORIES

The subject matter of the dispute in *Córdoba* was a photo presenting a view of *Córdoba* with the Roman Bridge and in the background, the Mosque and the Cathedral. In the commentaries, it was easier to refer to the case on the basis of the beautiful Andalusian city appearing on the photo than by using the names of the plaintiff and the defendant. Although the former was still relatively simple –

condenó al *land* a pagar 300 euros más intereses. El tribunal de apelación (*Oberlandesgericht* de Hamburgo) confirmó la sentencia, considerando que se había producido una infracción del derecho de reproducción y de puesta a disposición al público. Según el tribunal, era irrelevante que los internautas hubieran podido acceder a la foto sin ninguna restricción antes de que se produjeran los hechos, dado que la reproducción de la fotografía en el servidor y su posterior puesta a disposición del público en la página web de la escuela conllevaron una «desconexión» con respecto a la publicación inicial en el portal de viajes (es decir, se había producido un nuevo acto de puesta a disposición del público). En una nueva apelación, el asunto llegó al Tribunal Federal de Justicia (*Bundesgerichtshof*).

Los jueces de la más alta instancia judicial alemana probablemente eran conscientes de que, de conformidad con el artículo 3.1 de la Directiva sobre la sociedad de la información y el artículo 8 del WCT, deberían haber confirmado las decisiones de los tribunales de primera y segunda instancia, ya que obviamente se trataba de nuevos actos de reproducción y puesta a disposición al público. Sin embargo, también conocían la sentencia *Svensson* del TJUE, en virtud de la cual se debía considerar agotado el derecho de puesta a disposición al público siempre que alguien publicara una obra en Internet con el consentimiento del titular de los derechos; todo ello, salvo que concurriera una onerosa formalidad (la aplicación de una protección tecnológica). El Tribunal Federal podría haber aplicado las directrices *contra legem* del TJUE y revocado las decisiones de las instancias inferiores, rechazando así la pretensión del demandante sobre la base de la teoría del «público nuevo» (que era el criterio que se desprendía de *Svensson*). No obstante, parece que los jueces alemanes se resistían a aplicar automáticamente una jurisprudencia claramente contraria a las normas internacionales y al derecho de la UE. En consecuencia, remitieron una cuestión prejudicial al TJUE (cuyo sentido esencial era el siguiente: «Estimado TJUE, ¿hay que tomarse en serio la sentencia *Svensson*?»):

«¿Constituye una puesta a disposición del público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE la inserción en un sitio de Internet propio de libre acceso de una obra que ya podía ser consultada libremente por todos los

Dirk Renckhoff, the author of the photo – the reference to the latter in order to identify the case – “the Land of Nord Rhine-Westphalia”, that is one of the Lands constituting Germany – would have been quite awkward. Of course, not the entire population of one of the richest regions of Germany had become defendants, but the government of the Land and, in particular the school administration, because a public secondary school in one of the cities of the region was involved in the infringing act.

The photo which was made accessible on the school’s website as an illustration of a presentation had been downloaded from an online travel portal without any restrictive measures preventing it from being downloaded. Renckhoff claimed that the uploading and making available of the photo on the school’s website infringed his copyright because he had only consented to its use on the online travel portal.

The first instance-court ordered the removal of the photo from the school’s website and the payment of EUR 300 by the Land plus interest. The appeal court (*Oberlandesgericht Hamburg*) approved the judgment stating that infringement of the reproduction right and the right to make available to the public had taken place. According to the court the fact that the photo was accessible to the public without restriction on the Internet before the acts at issue was irrelevant, since the reproduction of the photograph on the server and its making available to the public on the school website, which followed, led to a ‘disconnection’ with the initial publication on the online travel portal (that is, a new act of making available to the public had taken place). Due to a further appeal, the case got to the level of the Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*).

The judges of the highest judicial forum of Germany probably were aware that, in accordance with Article 3(1) of the InfoSoc Directive (and Article 8) of the WCT, they should have upheld the decisions of the first- and second-instance courts since obviously new acts of reproductions and making available to the public had taken place,

internautas y con la autorización del titular de los derechos de autor en un sitio de Internet ajeno, cuando dicha obra haya sido copiada primero a un servidor y desde ahí haya sido cargada en el sitio de Internet propio?».

Por suerte para Dirk Renckhoff, para la Directiva sobre la sociedad de la información, el WCT, la UE y en general para la comunidad internacional en el ámbito del derecho de autor, el caso se asignó a un nuevo ponente. Recordemos que Jiří Malenovský había sido el ponente en el asunto *SGAE*, que acuñó la desafortunada teoría del «público nuevo», así como el de todos los pronunciamientos posteriores que se obstinaron en su aplicación (primero con algunas «correcciones» convenientes, pero con el terrible «daño colateral» de *Svensson*). En esta ocasión, ni siquiera era miembro de la Sala del Tribunal encargada de enjuiciar el asunto. El ponente fue el esloveno Marko Ilesič, un brillante jurista, figura destacada de la comunidad jurídica de su país y especialista en derecho civil²². Con esos antecedentes (garantía de integridad y orgullo profesional), su análisis no podría haber dado lugar a otra sentencia. Ya que los jueces alemanes habían tenido la valentía de preguntar: «Estimado TJUE, ¿hay que tomarse en serio la sentencia *Svensson*?», la respuesta debía ser «no», por mucho que se in-

but they obviously were also aware of the CJEU's *Svensson* judgment under which – unless a burdensome formality (application of technological protection) was to be applied – the right of making available to the public was to be exhausted when someone makes available a work through the Internet with the consent of the rightholder. The Federal Court could have applied slavishly the *contra legem* “guidance” of the CJEU and could have changed the decisions of the lower court by rejecting the plaintiff’s claim on the basis of the “new public” theory (on the basis of *Svensson*, such a decision would have had to be adopted). But it seems the German judges were reluctant to automatically apply a case law which was in clear conflict with the international and EU norms; thus they submitted a preliminary question to the CJEU (the essence of which, as it can be seen, was more or less this: “dear CJEU, can it be taken it seriously what you have stated in *Svensson*?”):

‘Does the inclusion of a work — which is freely accessible to all internet users on a third-party website with the consent of the copyright holder — on a person’s own publicly accessible website constitute a making available of that work to the public within the meaning of Article 3(1) of [Directive 2001/29] if the work is first copied onto a server and is uploaded from there to that person’s own website?’

Dirk Renckhoff, the InfoSoc Directive, the WCT as well as the EU and international copyright community were lucky because, finally, this time not Jiří Malenovský was the rapporteur of the case who had been previously the rapporteur in *SGAE* where the unfortunate “new public” theory was invented as well as in all the subsequent key cases where the theory was stubbornly maintained (at the beginning with beneficial “corrections” but in *Svensson* with quite a catastrophic “collateral damage”). He was not even a member of the acting panel of the Court. This time the Slovenian Marko Ilesič was the rapporteur, a brilliant lawyer and outstanding figure of the legal community of his country,

22 Su CV está disponible en la página web del TJUE: «Nacido en 1947; doctor en Derecho (Universidad de Liubliana); especialización en Derecho Comparado (Universidades de Estrasburgo y Coimbra); examen de judicatura; profesor de Derecho Civil, Mercantil e Internacional Privado; vicedecano (1995-2001) y decano (2001-2004) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Liubliana; autor de numerosas publicaciones jurídicas; juez honorario y presidente de Sala del Tribunal Laboral de Liubliana (1975-1986); presidente del Tribunal Deportivo de Eslovenia (1978-1986); presidente de la Sala de Arbitraje de la Bolsa de Liubliana; árbitro de la Cámara de Comercio de Yugoslavia (hasta 1991) y de Eslovenia (desde 1991); árbitro de la Cámara Internacional de Comercio de París; juez del Tribunal de Apelación de la UEFA y de la FIFA; presidente de la Unión de Asociaciones de Juristas Eslovenos (1993-2005); miembro de la International Law Association, del Comité Marítimo Internacional y de varias otras asociaciones jurídicas internacionales; juez del Tribunal de Justicia desde el 11 de mayo de 2004» (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/rc4_170596/es/).

tentase —como se intentó— proteger la reputación del TJUE (menoscabada por el propio Tribunal). Afortunadamente, los demás jueces tampoco habían contraído el virus del «público nuevo». En definitiva, la conclusión fue la siguiente (finalmente en concordancia con el artículo 3.1 de la Directiva sobre la sociedad de la información y el artículo 8 del WCT):

El concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que comprende la puesta en línea en un sitio de Internet de una fotografía publicada previamente, sin medidas restrictivas que impidan su descarga y con la autorización del titular del derecho de autor, en otro sitio de Internet.

Por supuesto, Ilešič y la Sala tuvieron que hacer referencia a la teoría del «público nuevo» (SGAE), los «medios técnicos específicos» (*TvCatchup*) y la ristra de extrañas teorías según las cuales el derecho de puesta a disposición al público se agota al publicar una obra en Internet sin protección tecnológica (*Svensson*). Sin embargo, las sucintas referencias a esas teorías eran una pura formalidad obligatoria; todas las conclusiones sustantivas del Tribunal las contradecían. He aquí algunas manifestaciones reconfortantes de la sentencia:

En cuanto a la cuestión de si la puesta en línea en un sitio de Internet de una fotografía publicada previamente, sin medidas restrictivas y con la autorización del titular del derecho de autor, en otro sitio de Internet constituye una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, ha de recordarse que dicha disposición establece que los Estados miembros asignarán a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras (apartado 15).

De ello se desprende que, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones previstas, de manera exhaustiva, en el artículo 5 de la Directiva 2001/29, debe considerarse que toda utilización

who was also a civil law specialist.²² With his background (presuming due professional honesty and pride), the judgment based on his analysis could not have been different. If the German judges were sufficiently brave to ask “dear CJEU can it be taken seriously what you have stated in Svensson?”, the answer had to be “no”; no matter how it was to be packaged in trying to protect the Court’s (self-damaged) reputation, and it was. Fortunately, the other judges in the panel had not been infected by the “new public” virus either. Thus, the judgment was the following (at last, in harmony between Article 3(1) and Article 8 of the WCT):

The concept of ‘communication to the public’, within the meaning of Article 3(1) of 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, must be interpreted as meaning that it covers the posting on one website of a photograph previously posted, without any restriction preventing it from being downloaded and with the consent of the copyright holder, on another website.

Of course, Ilešič and the panel had to mention the “new public” theory (SGAE), the

22 His c.v. on the Court’s website: „Born 1947; Doctor of Law (University of Ljubljana); specialism in comparative law (Universities of Strasbourg and Coimbra); judicial service examination; Professor of Civil, Commercial and Private International Law; Vice-Dean (1995-2001) and Dean (2001-04) of the Faculty of Law at the University of Ljubljana; author of numerous legal publications; Honorary Judge and President of Chamber at the Labour Court, Ljubljana (1975-86); President of the Sports Tribunal of Slovenia (1978-86); President of the Arbitration Chamber of the Ljubljana Stock Exchange; Arbitrator at the Chamber of Commerce of Yugoslavia (until 1991) and Slovenia (from 1991); Arbitrator at the International Chamber of Commerce in Paris; Judge on the Board of Appeals of UEFA and FIFA; President of the Union of Slovene Lawyers’ Associations (1993-2005); member of the International Law Association, of the International Maritime Committee and of several other international legal societies; Judge at the Court of Justice since 11 May 2004 “ (at https://curia.eu/jms/Jo2_7026/en).

de una obra por parte de un tercero sin tal consentimiento previo vulnera los derechos del autor de dicha obra (apartado 16).

En el caso de autos, la puesta en línea, en un sitio de Internet, de una fotografía previamente publicada en otro sitio de Internet, después de haber sido copiada en un servidor privado, debe calificarse de «puesta a disposición»; por consiguiente, de «acto de comunicación», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 (apartado 21).

A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones establecidas en el artículo 5 de la Directiva 2001/29, todo acto de reproducción o de comunicación al público de una obra por parte de un tercero exige el consentimiento previo de su autor y que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 confiere a los autores un derecho de carácter preventivo que les permite interponerse entre eventuales usuarios de su obra y la comunicación al público que estos usuarios quizás desearan realizar, con el fin de prohibirla (apartado 29).

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/29 establece expresamente que ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo a esta disposición podrá dar lugar al agotamiento del derecho de comunicación al público a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva (apartado 32).

Pues bien, considerar que la puesta en línea en un sitio de Internet de una obra previamente comunicada en otro sitio de Internet con la autorización del titular de los derechos de autor no constituye una puesta a disposición de dicha obra a un público nuevo equivaldría a establecer una regla de agotamiento del derecho de comunicación (apartado 33).

Habida cuenta de estas consideraciones, procede considerar [...] que la puesta en línea de una obra protegida por el derecho de autor en un sitio de Internet distinto de aquel en el que se efectuó la comunicación inicial con la autorización del titular de los derechos de autor debe calificarse, en

“different technical means” (*TV Catchup*) and the crown of the series of weird theories according to which the right of making available to the public is exhausted when a work is uploaded on the Internet without technological protection (*Svensson*). However, the brief references to these theories in the judgment were not more than a matter of obligatory “lip service”; all the substantives findings of the Court denied them. Some warm-hearting statements from the judgment:

As regards the question whether the posting on a website of a photograph previously published without any restrictions and with the consent of the copyright holder on another website constitutes a ‘communication to the public’, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, it must be recalled that that provision states that Member States are to provide authors with the exclusive right to authorise or prohibit any communication to the public of their works. (Paragraph 15.)

It follows that, subject to the exceptions and limitations laid down exhaustively in Article 5 of Directive 2001/29, any use of a work carried out by a third party without such prior consent must be regarded as infringing the copyright in that work (Paragraph 16).

In the present case, the posting on one website of a photograph previously posted on another website, after it has been previously copied onto a private server, must be treated as ‘making available’ and therefore, an ‘act of communication’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29. (Paragraph 21).

In that connection, first, the Court has consistently held that, subject to the exceptions and limitations laid down in Article 5 of Directive 2001/29, all acts of reproduction or communication to the public of a work by a third party requires the prior consent of its author and that, under Article 3(1) of Directive 2001/29, authors have a right which is preventive in nature which allows them to inter-

circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, de puesta a disposición de esa obra a un público nuevo (apartado 35).

¡Muchas gracias a su señoría Marko Ilešič! ¡Enhorabuena al Tribunal por la sentencia Córdoba! ¡Adiós a la teoría del «público nuevo»! (?).

vene between possible users of their work and the communication to the public which such users might contemplate making, in order to prohibit such communication (Paragraph 29)

Article 3(3) of Directive 2001/29 specifically provides that the right of communication to the public referred to in Article 3(1) of that directive is not exhausted by any act of communication to the public or making available to the public within the meaning of that provision. (Paragraph 32)

To hold that the posting on one website of a work previously communicated on another website with the consent of the copyright holder does not constitute making available to a new public would amount to applying an exhaustion rule to the right of communication. (Paragraph 33.)

Taking account of those elements, it must be held [...] that the posting of a work protected by copyright on one website other than that on which the initial communication was made with the consent of the copyright holder, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, must be treated as making such a work available to a new public (Paragraph 35.)

Thank you very much your honor Marko Ilešič!. Congratulation Córdoba court! Adiós “new public” theory! (?)