



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Comercial

**LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE LIBROS
DIGITALES Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN
SOPORTE INTANGIBLE DE “SEGUNDA MANO”:
REVISIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO
DE JUSTICIA Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO
CHILENO.**

Tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Autor:

Evelyn Izamar Burgos Sanhueza

Profesor:

Santiago Schuster Vergara

Santiago, Chile

2021

Contenido

INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I.....	12
LOS LIBROS DIGITALES Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN SOPORTE INTANGIBLE	12
1.1. El soporte no es requisito legal de las obras protegidas por el derecho de autor en Chile	12
1.2.- El soporte de las obras protegidas por el derecho de autor	13
1.3.- Soporte tangible e intangible	14
1.4.-Las obras literarias protegidas por el derecho de autor.....	15
A) El libro como obra literaria protegida por el derecho de autor y la evolución de su soporte.....	16
B) Programas computacionales.....	18
1.5.- Las facultades del titular del derecho de autor: económicas y morales.....	19
1.6.- Derecho Patrimonial de autor	19
1.7.- Los derechos patrimoniales afectados por la venta y reventa de libros y programas computacionales.....	20
1.7.1.- Aplicación del derecho patrimonial de reproducción en la era digital	21

1.7.1.1.- Copias perfectas e idénticas.....	21
1.7.1.2.-Reproducciones efímeras, intermedias, temporales y técnicas.....	22
1.7.1.3.- La doctrina de las copias RAM	23
1.7.2.- Conceptualización e historia del derecho patrimonial de distribución.....	24
1.7.2.1.- La aplicación del derecho de distribución en el entorno digital	25
1.7.3.- Conceptualización del derecho patrimonial de comunicación pública	27
1.7.3.1.- La puesta a disposición del público de una obra protegida por el derecho de autor .	29
1.7.3.2.- Aplicación del derecho de comunicación pública en la era digital	30
1.8.- La relación entre el derecho patrimonial de distribución de las obras, el derecho patrimonial de comunicación de las obras y el derecho patrimonial de reproducción de una obra en el ámbito digital	30
1.9.- El acuerdo marco o acuerdo “paraguas”	32
1.9.1.- Regulación del derecho de puesta a disposición en Alemania y los Países Bajos	36
1.9.2.-Regulación del derecho de Puesta a Disposición en Chile.....	38
1.10.- Conceptualización de la Doctrina del Agotamiento del Derecho de Distribución.....	38
1.10.1.- Condición objetiva de territorialidad del agotamiento del derecho.....	41
1.12.- Tratamiento que el Derecho Internacional da a la doctrina del agotamiento del derecho de distribución.....	43

1.13.- Aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital44

1.14.- Análisis económico de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital46

CAPÍTULO II48

REVENTA DE LIBROS DIGITALES Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN SOPORTE INTANGIBLE EN EL DERECHO COMPARADO48

2.1.- Caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp.: Reventa de programas computacionales en soporte intangible48

2.1.1. Hechos del caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp.....48

2.1.2. El proceso Judicial del Caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.50

2.1.3. Los debates sobre el derecho de autor en el caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.51

2.1.3.1.- Los debates sobre Derecho de Autor en el periodo 2005-201152

2.1.3.2.- Los debates de la Propiedad Intelectual entre el periodo de del 2011- 201264

2.1.3.2.1.- Pregunta dos: ¿Se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, parte inicial de la frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquiriente hizo la copia con autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?.....66

2.1.3.2.1.1.- La conclusión del abogado general a la segunda cuestión prejudicial68

2.1.3.2.1.2.- Fundamentos de la conclusión del abogado general a la segunda cuestión prejudicial69

2.1.3.2.1.3.- La conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la segunda cuestión prejudicial	71
2.1.3.2.1.4.- Fundamento de la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la segunda cuestión prejudicial	72
2.1.3.2.2.- Pregunta uno: ¿Es “adquiriente legítimo” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?	75
2.1.3.2.3.- Pregunta tres: ¿Puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador "de segunda mano" invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase , de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador realizado por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legítimo” cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la use?	78
2.1.3.2.3.1.- La conclusión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera y tercera cuestión prejudicial	82
2.1.3.2.3.2.- Fundamentos de la conclusión del abogado general a la primera y tercera cuestión prejudicial	82
2.1.3.2.3.3.- La conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera y tercera cuestión prejudicial	83
2.1.3.2.3.4.- La solución del caso Oracle International Corp. v Used Soft GmbH entregada por: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea	85
2.1.3.3.- Los debates de la Propiedad Intelectual entre el periodo de del 2011- 2012	86
2.1.3.4.- Los debates de la Propiedad Intelectual entre el periodo 2012 - 2015	87
2.2.- El Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers: la reventa de libros digitales	88

2.2.1.- Hechos relevantes del el Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers	88
2.2.2.- El proceso Judicial del Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers	90
2.2.3.- Los Debates Sobre Derecho de Autor Sobre El Derecho de Autor en el Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers	92
2.2.3.1.- La primera etapa del procedimiento: 2014 - 2018.....	92
2.2.3.2.- Las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers	102
2.2.3.2.1.-Primera cuestión prejudicial	102
2.2.3.2.1.1.-Conclusión del Abogado General a la primera cuestión prejudicial	102
2.2.3.2.1.2.- Fundamentos de la conclusión del Abogado General a la primera cuestión prejudicial	103
2.2.3.2.1.3.- Conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera Cuestión prejudicial	108
2.2.3.2.1.4.- Fundamentos de la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Primera cuestión prejudicial	108
2.2.3.2.2.- Segunda cuestión prejudicial	112
2.2.3.2.2.1.- Conclusión del Abogado General de la Unión Europea.....	112
2.2.3.2.2.2.- Fundamento del Abogado General de la Unión Europea.....	113
2.2.3.2.3.- Tercera y cuarta cuestión prejudicial.....	116

2.2.4.- La solución del Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep
Algemene Uitgevers por: el Abogado General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
..... 117

2.2.5.- Conclusiones del caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.y del caso Tom
Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers 117

CAPÍTULO III..... 119

LA REVENTA DE UNA OBRA DESCARGADA DESDE INTERNET EN CHILE 119

3.1.-Pregunta 1: ¿se puede interpretar el artículo 5 letra q) y el artículo 18 letra e) inciso
segundo de la LPI en el sentido de que la expresión “la distribución es la puesta a disposición
del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o cualquier otra forma
de transferencia de propiedad (...)” recogida en dichos artículos ha de entenderse la puesta a
disposición a distancia por medio de descargas, para su uso por un tiempo indefinido, de
obras protegidas por el derecho de autor? 120

3.2.- Pregunta 2: ¿se agota en Chile el derecho de distribución respecto del original o copias
de una obra, en el sentido del artículo 18 letra e) inciso final de la LPI cuando la primera
venta u otra transmisión de dicho material, por lo cual aquí debe entenderse la puesta a
disposición a distancia, por medio de descarga, para su uso por tiempo indefinido de obras
intelectuales en soporte digital, se realice en Chile por el titular del derecho o con su
consentimiento? 123

3.3.- Pregunta 3: ¿debe interpretarse el artículo 18 letra b) y el artículo 5 letra u) de la LPI en
el sentido de que una transmisión entre adquirentes sucesivos del ejemplar legalmente
adquirido cuyo derecho de distribución se ha agotado, implica el consentimiento de las
operaciones de reproducción mencionadas en dicho artículo, en la medida en que tales
operaciones de reproducción sean necesarias para la utilización de dicho ejemplar? Y, en su
caso, ¿qué requisitos deben reunirse al respecto? Y ¿debe interpretarse el artículo 7 ñ) y el
artículo 71 o) de la LPI en el sentido de que el titular de derechos de autor ya no puede
oponerse a las operaciones de reproducción necesarias para la transmisión entre adquirentes
sucesivos del ejemplar legalmente adquirido respecto del cual se ha agotado el derecho de
distribución? Y, en su caso, ¿qué requisitos han de observarse al respecto?..... 125

3.4.- La reventa de una obra intelectual por medio de la descarga en el disco duro del
computador desde Internet es ilícita desde el punto de vista del derecho de autor en Chile. 128

BIBLIOGRAFÍA130

INTRODUCCIÓN

Las legislaciones de derecho de autor que han incorporado a sus regulaciones internas el principio del “agotamiento del derecho de distribución” luego de efectuada la primera venta del ejemplar tangible, como ocurre en el derecho chileno, han resuelto con claridad acerca de la licitud de este acto de disponibilidad del adquiriente del ejemplar tangible.

La transferencia de propiedad de libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible cuyo primer acto de distribución ya se ha realizado presenta un interés jurídico acerca de si debe ser extendida la aplicación del principio del agotamiento del derecho a esta forma de transferencia, cuya relevancia se encuentra en ser un modelo de negocios con un gran potencial económico por las siguientes razones:

I) La facilidad logística con que se puede transferir los libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible. La transferencia de propiedad de la obra intelectual se concretiza por medio de la entrega del acceso a la nube en que se incorpora comunicando tanto el nombre del usuario como la clave. De modo que no existe mayor complejidad para que las personas puedan encontrar mecanismos que permitan vender o regalar libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible como, por ejemplo: i) páginas web de intermediación que permitan realizar la operación; ii) el contacto de los sujetos por medio de redes sociales; y iii) la interacción presencial de los involucrados.

II) La existencia de un número significativo de sujetos con interés de participar como vendedores-donadores y compradores-donatarios en el mercado secundario de obras intelectuales incorporadas en soporte intangible. Al examinar el mercado de obras intelectuales en soporte tangible se puede apreciar que existe un gran mercado secundario: existen propietarios de obras incorporadas en soporte tangible que por diferentes razones las venden o donan, y existen personas que las adquieren ya que sus precios, en comparación con las mismas obras, pero nuevas, son mucho más bajos o incluso se puede obtener de forma gratuita. Por las mismas razones puede presumirse que en un mercado secundario de obras incorporadas en soporte intangible concurriría una cantidad significativa de vendedores y

compradores.

Aunque es difícil tener una cifra exacta de cuál es el beneficio económico de los sujetos que participan en el mercado secundario de obras intelectuales incorporadas en soporte intangible, las empresas de reventa de programas computacionales de la Unión Europea (en adelante, UE) nos entregan algunas cifras que pueden orientar el asunto. La empresa Vendo Soft¹ y Relicense² señalan que los compradores de un programa computacional usado ahorran hasta un setenta por ciento, mientras que la empresa Prednyslm³ afirma que los compradores pueden ahorrar hasta un ochenta por ciento. Por otra parte, no hay estadísticas de lo ganado por los revendedores de programas computacionales en soporte intangible, sin embargo, hay acuerdo unánime de que permite a las empresas activar capital que en caso contrario se desperdiciaría. Así, por ejemplo, la empresa SIAPARTNERS afirma que los programas computacionales no utilizados en el año 2011 implican un total de cuarenta y cinco mil millones de dólares⁴. Asimismo, se aprecia la masividad del mercado secundario de software en soporte intangible al examinar el número de clientes (compradores y vendedores) de las empresas que actúan como intermediarios: Vendo Soft señala tener seiscientos clientes⁵, Li-x GmbH afirma tener cinco mil trescientos clientes⁶ y Relicense sostiene haber revendido unas mil licencias⁷. Por otra parte, aunque no puede contarse con estadísticas sobre el beneficio económico de los participantes ni el número de intervinientes en el mercado secundario de libros electrónicos, se puede predecir la misma tendencia verificada en el mercado de los programas computacionales⁸.

¹ “Buy used software at Vendo Soft in a legally a compliant manner-and at low cost”, Vendo Soft, gold Microsoft Partner, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://www.vendosoftware.eu/buy-used-software/>.

² “Purchasing second-hand software from Relicense is as easy and safe as obtaining it from Microsoft directly”, Relicense, Empowering Your Software assets, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://www.relicense.com/en/second-hand-software/rel-buy-licenses.php>.

³ “Used Software licenses”, Predny Slm, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://prednyslm.eu/en/used-software-licenses/>.

⁴ “The high potential of second-hand software market”, Siapartners, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://www.siapartners.com/en/news-and-publications/from-our-experts/high-potential-second-hand-software-market>.

⁵ “Buy used software at Vendo Soft in a legally a compliant manner-and at low cost”, Vendo Soft, gold Microsoft Partner, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://www.vendosoftware.eu/buy-used-software/>.

⁶ “Used Software from li-x: Affordable. Compliant. Happy”, Li-x, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://www.li-x.com/en>.

⁷ “Purchasing second-hand software from Relicense is as easy and safe as obtaining it from Microsoft directly”, Relicense, Empowering Your Software assets, consultado el 20 de noviembre de 2021, <https://www.relicense.com/en/second-hand-software/rel-buy-licenses.php>.

⁸ La tendencia observada consiste en lo siguiente: i) intermediarios interesados en participar en el mercado de reventa de obras incorporadas en soporte intangible; ii) compradores interesados en participar en el mercado secundario de obras incorporadas

III) La existencia de un número significativo de sujetos interesados en actuar como intermediarios para la transferencia de propiedad de obras intelectuales incorporadas en soporte intangible por el bajo costo de la inversión en comparación con las altas proyecciones de ganancias. Puesto a que se trata de una industria próspera, existen diversas personas naturales o jurídicas interesadas en dedicarse al comercio electrónico de estos bienes como intermediarios. En algunos países ha habido importantes emprendimientos en este rubro, además de iniciativas jurídicas en la materia. Actualmente se identifican como intermediarios formales de programas computacionales incorporados en soporte intangible en la UE Used Soft GmbH (en adelante, Used Soft), Vendo Soft⁹, Li-x¹⁰, relicense¹¹, Predny Slm¹² y Preo¹³. Por su parte, actualmente no se identifican intermediarios formales de libros digitales, pero hace menos de una década atrás existió una empresa con ese giro en la UE llamada Tom Kabinet.

Por las razones enumeradas se entiende que el mercado secundario de obras incorporadas en soporte intangible tiene un potencial de crecimiento importante, pudiendo llegar a ser un nicho de negocios relevante en Chile. Pero para que los sujetos emprendan en este mercado como vendedor-donador, comprador-donatario e intermediario se requiere certeza jurídica sobre la extensión del principio de agotamiento del derecho de distribución en Chile. Desarrollar algún rol en este tipo de negocios sin conocer sobre su licitud desde la perspectiva del derecho de autor implica exponerse a gravosas sanciones penales además de la posibilidad de perder la inversión económica involucrada. Este trabajo se enfoca especialmente en la participación de los intermediarios porque ellos serán, en principio, los primeros sujetos demandados por infracción al derecho de autor.

Por otra parte, la certeza de la extensión del principio de agotamiento del derecho de distribución también les interesa a los titulares de las obras incorporadas en un soporte

en soporte intangible; iii) vendedores interesados en participar en el mercado secundario de obras incorporadas en soporte intangible.

⁹ Ver la página web de Vendo Soft en: <https://www.vendosoftware.eu/general-terms-and-conditions/>.

¹⁰ Ver la página web de Li-x, página web en: <https://www.li-x.com/en>.

¹¹ Ver la página web de Relicense en: <https://www.relicense.com/en/index.php>.

¹² Ver la página web de Prednyslm en: <https://prednyslm.eu/en/used-software-licenses/>.

¹³ Ver la página web de Preo en la página web en: <https://www.preo-ag.com/es/comprar-software-de-segunda-mano>.

intangibles, porque afectan el ejercicio del derecho de autorizar las transferencias de propiedad perdiendo eventuales beneficios económicos. Por tanto, resolver la problemática jurídica determinará si los titulares pueden perseguir judicialmente a los participantes del negocio de obras incorporadas en soporte intangible o, por el contrario, si deberán tolerar que terceras personas desarrollen actividades comerciales con sus obras intelectuales.

Así, la Ley de propiedad intelectual de Chile (en adelante, la “LPI”) resolverá el conflicto entre los intervinientes del mercado secundario de obras incorporadas en soporte intangible y los titulares de la obra incorporada en soporte intangible al determinar la extensión del agotamiento del derecho de distribución.

La problemática examinada no sólo ha sido tratada por la doctrina de derecho de autor, sino que también por dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el TJUE), que consagró una importante jurisprudencia en el derecho comparado: el caso *Used Soft GmbH v Oracle International Corp.* Respecto de los programas computacionales, y el caso *Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers* sobre los libros electrónicos. El razonamiento jurídico de estos casos es relevante para solucionar una potencial situación similar en Chile, en que la problemática a discutir sería posiblemente la misma: i) la descarga de una obra intelectual desde una nube de Internet, ¿es comunicación pública o distribución de obra?; ii) el agotamiento del derecho de distribución, ¿se aplica a las obras incorporadas en un soporte intangible?; iii) el usuario de una obra incorporada en un soporte intangible de segunda mano, ¿puede reproducir la obra por medio de la descarga en la computadora para usarla?

CAPÍTULO I

LOS LIBROS DIGITALES Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN SOPORTE INTANGIBLE

1.1. El soporte no es requisito legal de las obras protegidas por el derecho de autor en Chile

De conformidad al artículo 1 de la LPI, el objeto del derecho de autor son las obras literarias, artísticas o científicas creadas por el ser humano, cuya forma de expresión sea original¹⁴.

La forma de expresión de una obra, en la generalidad de los casos, está fijada en un soporte material. No obstante, una obra puede expresarse sin necesidad de recurrir a un soporte material¹⁵.

El artículo 2 número 2 del Convenio de Berna, ratificado y vigente por la mayoría de los países del mundo, incluido Chile, faculta a los estados miembros a establecer en sus legislaciones si las obras que estarán protegidas por dicho instrumento deben estar fijadas en un soporte material, o, por el contrario, establecer que las obras estarán protegidas sin importar si están fijadas o no en algún soporte¹⁶.

La mayoría de los países que siguen la denominada tradición europea-continental no exigen que las obras protegidas estén fijadas en un soporte, bastando el solo hecho de su creación para contar con amparo jurídico. En cambio, en la mayoría de los países de la tradición anglosajona (sistema de *copyright*) se consagra como requisito básico para la protección de una obra que exista una fijación en un soporte material. La ley chilena, que sigue el sistema europeo-continental, por regla general no exige la fijación de la obra en un soporte para tener protección, pudiendo en principio quedar protegidas como obras los discursos recitados y las creaciones

¹⁴ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 1 parte 1. El artículo 1 parte 1 dice lo siguiente: “la presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”.

¹⁵ Las narraciones orales creativas son obras intelectuales no incorporadas en un soporte.

¹⁶ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y artísticas, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 28 de septiembre de 1979, artículo 2 número 2.

de la tradición oral (no fijadas en soporte alguno)¹⁷.

Así, la exigencia legal es que la obra tenga forma de expresión, lo que no equivale a que la obra esté fijada en un soporte. Sin perjuicio de lo anterior, es usual que las obras protegidas por el derecho de autor estén fijadas en algún tipo de soporte. De esta manera, la necesidad de fijación de la obra en un soporte no es un requisito legal, pero sí práctico, que daría cuenta de la existencia y la naturaleza de la obra, lo que permite su percepción¹⁸.

1.2.- El soporte de las obras protegidas por el derecho de autor

El diccionario de la Real Academia Española define el “soporte” como el “apoyo o sostén” o “material en cuya superficie se registra información, como el papel, la cinta de video o el disco compacto.”¹⁹

La doctrina se encuentra conteste en que el soporte material y la obra intelectual son bienes jurídicos distintos. Esto conduce a reconocer que “sobre ellos pueden recaer diferentes derechos (...) el adquirente de propiedad del soporte al que se incorpore una obra no tiene, por ese mero título, ningún derecho de explotación sobre la misma.”²⁰

En consecuencia, existiría un derecho de propiedad civil sobre el objeto “soporte” en que se fija la obra y un derecho de autor sobre el objeto “obra”, como activo intangible, y aunque estos dos derechos puedan estar radicados en una misma persona, su titularidad puede bien

¹⁷ Elisa Walker, Manual de Propiedad Intelectual, 1ª edición, Colección Tratados y Manuales (Santiago, Chile: Thomson Reuters/Legal Publishing Chile, n.d.). Pág 22. El artículo 1 de la LPI establece que las obras protegidas por el derecho de autor deben cumplir los siguientes requisitos: i) creadas por el ser humano. ii) creativas iii) encontrarse dentro del plazo de protección. De manera que no exige que las obras protegidas por el derecho de autor se encuentren incorporadas en un soporte material tangible o intangible. Sin embargo, el artículo 3 de la LPI indica una lista de obras especialmente protegidas por el derecho de autor las que define de manera tal que se pueden identificar cuáles de ellas exigen soporte: los libros, folletos, artículos, escritos, los periódicos, revistas, publicaciones, fotografías, grabados, obras cinematográficas, bocetos, trabajos plásticos, pinturas, dibujos, esculturas, programas computacionales, compilaciones de datos, etc. Es decir, la gran mayoría de las obras exigen un soporte material que dé cuenta de su existencia. Las obras conferencias, discursos, lecciones, comentarios, dramáticas, musicales, coreografías, entre otros, no exigen soporte material pese a que la gran mayoría de ellos se incorporan en uno para dar cuenta de su existencia de forma permanente.

¹⁸ “¿Qué es el soporte en que se debe fijar la obra”, Archivo de dudas frecuentes, consultado el 20 de noviembre de 2021 <https://dudas.derechosdigitales.org/caso/que-es-el-soporte-en-que-se-debe-fijar-la-obra/>.

¹⁹ “Soporte”, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, <https://dle.rae.es/soporte>.

²⁰ Aparicio Vaquero, “Propiedad Intelectual y Suministro de Contenidos Digitales.” INDRET. 3 (2016). Ver en: <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1246.pdf>. Pág 11.

recaer en sujetos diferentes. A modo de ejemplo, si quien ha adquirido un cuadro en su casa es propietario de ese objeto tangible y tiene el derecho de dominio sobre su contenido físico, no es el titular de los derechos de autor que emanan de la obra que dicho lienzo contiene, a menos que en un acto jurídico específico le hubiesen sido transferidos los derechos patrimoniales de autor, dado que los derechos morales son inalienables.

Aunque la existencia de una obra no depende del soporte, estos han tenido una influencia sustancial en su desarrollo. La disposición de soportes duraderos e intercambiables en que la obra pueden enajenarse genera diferentes formas de negocios que han determinado la normativa de derecho de autor en la historia. De forma tal que los soportes pueden explicar gran parte de la historia del derecho de autor de los últimos seiscientos años²¹.

Por otra parte, la doctrina agrega que las obras intelectuales pueden encontrarse incorporadas en soporte tangible o intangible ²².

1.3.- Soporte tangible e intangible

El “soporte intangible” puede definirse aquel como “no perceptible por los sentidos, en un soporte electrónico, lo que permite su transmisión en línea, sin perjuicio de que la obra digitalizada pueda también almacenarse en un soporte material fuera de la Red”²³ Estos soportes

²¹ Sara Rodríguez Marín “Cuestiones En Torno Al Derecho de Reproducción En La Era Digital: Reproducciones Provisionales, Copia Privada y Compensación Equitativa”, (Máster Universitario en el derecho privado, 2011) Pág. 7-11. Los soportes pueden explicar gran parte de la historia del derecho de autor de los últimos 600 años: al comienzo de la historia humana hasta hace muy poco no había una regulación sobre el derecho de autor porque no existía mayor conflicto de intereses entre sus participantes. Así, por ejemplo, desde la prehistoria hasta hace muy poco cuando las obras intelectuales no estaban incorporadas en un soporte como las orales o cuando las obras estaban incorporadas en roca, pergamino, papiro o papel transcrito a mano no existía regulación de propiedad intelectual. Sin embargo, la situación cambia con la creación de la impresora móvil que permitió aumentar la tasa de reproducción de las obras intelectuales en soporte papel del cual surgió el estatuto de la reina Ana de 1710 en Inglaterra. Posteriormente los demás países del mundo promulgaron leyes de propiedad intelectual y pactaron tratados internacionales de propiedad intelectual como el Convenio de Berna. La creación de nuevos soportes visuales, auditivos y audiovisuales como la cámara, televisión, cine, radio, CD, DVD, Pendrive y vinilo modificó las normas de derecho de autor, muy especialmente, respecto de la reproducción y comunicación pública. El último gran hito en la historia de los soportes se produjo en la era digital con el Internet del cual derivó el tratado de Internet de la OMPI, junto con la promulgación de leyes nacionales en este mismo sentido.

²² María Inés Arias de Rincón, "La protección patrimonial de los programas de computación", Enlace: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento., Enlace, vol. 5 (Universidad del Zulia, 2008). Pág. 16

²³ “El Derecho de Autor en las Bibliotecas y Galerías Virtuales de Internet”, Revista Chilena de Derecho Informático, actualizado en mayo 2004, http://web.uchile.cl/vignette/derechoinformatico/CDA/der_informatico_simple/0,1493,SCID%253D15778%2526ISID%253D567%2526PRT%253D15776,00.html

suelen identificarse como lo “virtual” o lo “electrónico”, perteneciendo a dicha categoría, los soportes que contienen piezas musicales y programas computacionales adquiridos por Internet, o los libros, revistas, folletos y panfletos electrónicos. Por eso el soporte tangible debe ser entendido como aquel perceptible por los sentidos de manera que muestra físicamente la expresión de la obra intelectual. De allí que puedan calificarse como soportes tangibles de obras los libros impresos, el papel, los lienzos, un disco compacto (CD), un casete, un trozo de madera, una piedra, etc.

Antequera Parilli identifica y destaca la existencia de dos tipos de soportes intangibles: soportes *off line* y soportes *on line*. Los primeros ofrecen la posibilidad de almacenar un sinnúmero de hechos, datos u obras preexistentes. Los segundos son el resultado de la tecnología telemática que permite el acceso directo a bases centralizadas de información desde simples receptores a distancia en comunicación *on line*²⁴.

El impacto de Internet ha sido fundamental en el desarrollo de los soportes intangibles de las obras protegidas por el derecho de autor porque es uno de sus medios de difusión más importantes y valiosos. Un número considerable de autores enfatizan esta trascendencia en casi todos los aspectos del derecho de autor, que ha obligado a la doctrina a replantear su base conceptual tradicional²⁵.

1.4.-Las obras literarias protegidas por el derecho de autor

Las obras literarias son “aquellas obras que usan el lenguaje como forma de expresión.”²⁶

El artículo 3 de la LPI establece una lista no taxativa de obras especialmente protegidas por el derecho de autor, entre las que se encuentra las obras literarias, aunque en forma dispersa en

²⁴ Ricardo Antequera, “El Derecho de Autor En El Entorno Digital,” Revista de Derecho Privado 29 (2002): Pág 9.

²⁵ Cadavid, “La Era Digital Del Internet, Un Cambio de Paradigma En El Derecho de Autor, Redes Punto a Punto versus El Derecho Patrimonial de Autor.” (Trabajo para optar al título de abogado, universidad Autónoma Latinoamericana, 2014) Pág. 3. Sala, “El Derecho de Autor Frente a Las Nuevas Tecnologías Desde Una Perspectiva Ius Privatista y Su Reflejo En El Derecho Argentino.” Revista chilena de derecho tecnología 6 (2017) Pág. 101. Villate, “La Propiedad Intelectual En La Nueva Era Digital.” Disponible en el: ARCHIVO del Observatorio para la Ciber Sociedad en <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=40>. Pág. 1

²⁶ Walker, Manual de Propiedad Intelectual. Pág. 78

los diversos numerales de la disposición legal²⁷, ya que todas ellas usan el lenguaje como forma de expresión, tales como libros, folletos, artículos y escritos, cualquiera que sea su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías, compilaciones de toda clase, las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas, los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza, las adaptaciones radiales o televisuales de cualquier producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes, y las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra original sino pertenece al patrimonio cultural común²⁸. Si bien la lista es ejemplificativa y en ningún caso es taxativa, conviene agregar en forma especial los programas computacionales como obra literaria, contemplado de forma expresa en la LPI ²⁹. En este sentido, el presente trabajo entiende a los programas computacionales como obras que usan el lenguaje como forma de expresión y, por tanto, como obras literarias protegidas por el derecho de autor.

Dado que esta investigación se ocupará del régimen legal aplicable al derecho de distribución de las obras literarias, en la forma de libros y programas computacionales conviene tratar someramente qué se entiende por ambas categorías de obras.

A) El libro como obra literaria protegida por el derecho de autor y la evolución de su soporte

El libro es la obra literaria por excelencia que usa el lenguaje como forma de expresión que se puede manifestar en un relato, como ocurre cuando se cuenta una historia, pero también, cuando se expone un trabajo en el género científico.

La LPI no entrega una definición de “libro” pero es posible encontrar en otras regulaciones una definición legal de “libro” que es pertinente y aplicable al ámbito del derecho de autor.

²⁷ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 3.

²⁸ Walker, Manual de Propiedad Intelectual Pág 79.

²⁹ El artículo 3 número 16 de la ley número 17.336 establece que los programas computacionales quedarán protegidos por ella.

Así, el artículo 2 letra a) de la Ley N°19227, que crea un fondo nacional de fomento del libro y la lectura (la “Ley 19.227”), establece que se debe entender por libro “toda publicación unitaria impresa, no periódica, que se edite en su totalidad de una sola vez, o a intervalos en uno o varios volúmenes o fascículos, incluidas las publicaciones científicas, académicas o profesionales.”³⁰

En el derecho comparado, el artículo 2 letra a) de la Ley 10/2007 de España señala que un libro es una obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura³¹. Se entienden incluidos en la denominación de “libro”, a los efectos de tal ley, los libros, los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados juntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial³².

La definición legal formulada por la Ley 10/2007 de España resulta más rica y completa que la formulada por la Ley 19.227, especialmente, por su mención expresa y esclarecedora sobre los soportes. De lo anterior resulta evidente que el término “libro” abarca tanto aquellos que se encuentran en soporte de papel como aquellos que se encuentran en soporte digital.

Los libros electrónicos o *E-book* son conceptualizados como la versión electrónica o digital de un libro, son un archivo de computadora en un formato específico como el PDF, Mobi o el E-pub. Estos formatos permiten al lector en un solo soporte, acceder a cientos de libros electrónicos, algo que sería imposible en formato papel, además de ser más económicos por no necesitar el proceso de impresión tradicional³³.

³⁰ Ley N° 19.227 que Crea Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y Modifica Cuerpos Legales (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1993), artículo 2 letra a).

³¹ Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (España: BOE, núm. 150, 23 de junio de 2007), artículo 2 letra a).

³² Id.

³³ Liliana Galindo, Andrea Martínez, and Rodolfo Yáñez, “Los Derechos de Autor En El Entorno Digital y El Internet En Colombia: Una Mirada Al Estado Del Arte Actual y Sus Principales Problemas.” *Revista GECT* 10,no. 1909–7786 (2013): Pág 18.

Si bien la LPI no establece como requisito que las obras protegidas estén fijadas en un soporte resulta imposible que los libros no estén fijados en algún soporte: un libro por definición implica un soporte material tangible (papel impreso) o intangible (*e-book* o libro electrónico).

B) Programas computacionales

A diferencia de los libros donde coexisten pacíficamente los soportes de papel con el digital, en los programas computacionales los soportes intangibles remplazan casi por completo los soportes tangibles.

Los programas computacionales son definidos en el artículo 5 letra i) de la LPI como “el conjunto de instrucciones para ser usados directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenida en un casete, disquete, cinta magnética u otro soporte material.”³⁴

Esta definición reitera que los programas computacionales son obras que usan el lenguaje como forma de expresión (las instrucciones deben estar en un tipo de lenguaje), afirmación que se ve reforzada en el artículo 10 número 2 de los Acuerdos Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC), ratificado y vigente en Chile, que indica que los programas de ordenador serán protegidos como obras literarias en conformidad con el Convenio de Berna³⁵.

Como se señaló, la LPI establece como regla general que las obras protegidas no deben ser fijadas en un soporte material, sin perjuicio que aquello sea una necesidad práctica para probar su existencia. Sin embargo, el artículo 5 letra t) de LPI establece una excepción a esta regla general, pues exige que los programas computacionales se encuentren fijados en un soporte material, como un casete, disquete o cinta magnética³⁶.

³⁴ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 5 letra t).

³⁵ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Organización Mundial de Comercio, 22 de diciembre de 1994, artículo 10 número 2. El artículo 10 número dos del cuerpo normativo señala lo siguiente: los programas de ordenador sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

³⁶ Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 5 letra t). Además, se debe recordar que María Inés Arias del Rincón señala que los soportes materiales pueden ser tangibles o intangibles.

1.5.- Las facultades del titular del derecho de autor: económicas y morales

El derecho de autor moderno se ocupa de proteger y amparar los intereses del autor sobre su obra, lo que realiza mediante el reconocimiento de una serie de derechos, de los que emanan facultades para poder autorizar o denegar a terceros la realización de ciertos actos relativos a la obra.

Colombet afirma que el autor de una obra puede tener dos grandes intereses, los relativos al honor y los relativos a la explotación de la obra. Para el resguardo de estos surgen dos grandes categorías de derechos de autor: derechos morales y derechos patrimoniales³⁷.

Así, el interés del autor por el honor es protegido por los denominados “derechos morales”, mientras que, el interés del autor por sacarle el mayor provecho a la explotación de la obra es protegido por un conjunto de derechos agrupados bajo el concepto de “derechos patrimoniales.”³⁸

1.6.- Derecho Patrimonial de autor

Tradicionalmente, se ha entendido que los derechos patrimoniales de autor son: (i) el de reproducción; (ii) modificación o transformación; (iii) distribución; y (iv) comunicación pública.

Para el análisis jurídico de la reventa de libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible resulta relevante analizar con mayor detalle el derecho de reproducción, el derecho a la distribución y el derecho a la comunicación pública, base conceptual que servirá al desarrollo de esta investigación.

³⁷ Antequera Parilli, “Las Limitaciones y Excepciones Al Derecho de Autor y Los Derechos Conexos En El Entorno Digital.” (comunicación presentada en el XI curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina, Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005). Pág 1

³⁸ Ibid.

1.7.- Los derechos patrimoniales afectados por la venta y reventa de libros y programas computacionales

La reventa de obras intelectuales incorporadas en soporte intangible afecta los derechos patrimoniales de autor de reproducción, distribución y/o comunicación pública por las siguientes razones:

I) A diferencia de la reventa de obras incorporadas en soporte tangible en donde la transferencia de propiedad se produce respecto de una sola copia, la reventa de obras incorporadas en soporte intangible genera una nueva copia, sin perjuicio de que exista sólo una reproducción utilizable. El primer usuario ha reproducido la obra descargándola en el disco duro de la computadora para usarla, por tanto, al transferirla por medio de la entrega del acceso a la nube que se encuentra en Internet, por esencia, implicará que el segundo usuario tenga que reproducir la obra generando una nueva copia al descargarla en el disco duro de su aparato.

II) Sin lugar a duda, en todos los ordenamientos jurídicos occidentales la transferencia de propiedad de una obra incorporada en soporte tangible es una distribución de obra. Sin embargo, un ordenamiento jurídico puede calificar la transferencia de propiedad de la obra incorporada en soporte intangible como distribución de obra, comunicación pública o ambos derechos patrimoniales a la vez. No hay una imposición doctrinaria en esta materia: el artículo 8 del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (en adelante, WCT) establece una solución marco que permite a las legislaciones del mundo elegir la calificación jurídica que le darán a la explotación de puesta a disposición. Por tanto, la decisión final la tendrá los legisladores de cada país.

Es menester indicar que la tecnología ha redefinido los modos de reproducción de una obra. Por ello, es inevitable concluir que el derecho de reproducción ha sido impactado por los inventos de la era digital.

En este orden, a continuación, se explicará la conceptualización y la dinámica de funcionamiento que tiene el derecho patrimonial de reproducción en el entorno digital.

1.7.1.- Aplicación del derecho patrimonial de reproducción en la era digital

La reproducción en la era digital se refiere a todo tipo de copia de la obra por un medio digital. Así, entienden que este comprendería la simple fijación de la obra en la memoria del computador sin importar si se trata de una reproducción transitoria o permanente³⁹.

En consecuencia, la incorporación de la obra a las redes digitales por medio de su fijación en un medio electrónico, la incorporación de la obra por medio de su fijación en un sitio en la red o la copia de una obra con una fijación preexistente en un sitio de la red es reproducción⁴⁰.

La declaración concertada del tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) sobre derecho de autor, hecha en relación con el artículo 1 número 4 señala que el derecho de reproducción establecido en los términos del artículo 9 del Convenio de Berna y las excepciones permitidas en virtud del mismo son totalmente aplicables en el entorno digital y en particular a la utilización de obras en forma digital⁴¹. Por lo que dejó establecido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna⁴².

1.7.1.1.- Copias perfectas e idénticas

El problema de la reventa de libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible surge del fenómeno tecnológico de las copias perfectas e idénticas, que consiste en que una obra original puede reproducirse en copias perfectas⁴³ e idénticas de forma ilimitada, inmediata, en un corto periodo de tiempo y a un bajo costo.

El fenómeno de la copia perfecta e idéntica afecta a todas las obras protegidas por el derecho

³⁹ Galindo, Martínez, and Yáñez, “Los Derechos de Autor En El Entorno Digital y El Internet En Colombia: Una Mirada Al Estado Del Arte Actual y Sus Principales Problemas.” *Revista de derecho, comunicación y nuevas tecnologías*. No. 10 (2013) pág. 9.

⁴⁰ Antequera, “El Derecho de Autor En El Entorno Digital.” Pág. 10

⁴¹ Declaración Concertadas Relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de diciembre de 1996, en relación con el artículo 1 número 4 del tratado de derecho de autor de la OMPI.

⁴² Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. 1996. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, artículo 6.

⁴³ Las copias perfectas reproducen el original como si se trataran del mismo original, es decir, son clones de la obra original.

de autor. Así, se podrían realizar ilimitadas copias perfectas e idénticas de forma inmediata y a un bajo costo de programas computacionales en soporte intangible y libros electrónicos.

1.7.1.2.-Reproducciones efímeras, intermedias, temporales y técnicas

La reproducción efímera, temporal, intermedia y técnica son equivalentes⁴⁴.

La reproducción técnica y copias efímeras “son aquellas reproducciones intermedias necesarias para completar la transmisión de contenidos hasta su destino, mediante el almacenamiento en paquetes numerados de datos, en los que se descompone la información (...) interconectados por diferentes redes de datos.”⁴⁵ Aunque en principio se concuerda con Martínez que estas reproducciones en la red no causan perjuicio patrimonial para el autor, no tienen un fin en sí mismas y no tienen un significado económico⁴⁶, se deben hacer algunas precisiones.

La apreciación de las características de la reproducción intermedia no es absoluta, sino relativa porque depende de las circunstancias de la operación. Por tanto, será difícil distinguir claramente la reproducción intermedia de la reproducción final. Sin embargo, se considera que la esencia de la reproducción intermedia consiste en no afectar los intereses económicos del autor amparados por la ley, de modo tal que se podrían considerar reproducciones intermedias aquellas que afecten intereses económicos ilegítimos del autor.

El derecho internacional optó por considerar a las reproducciones provisionales como verdaderas fijaciones de la obra, por ende, quedan comprendidas dentro del concepto amplio de reproducción, que requieren ser autorizadas por el titular de los derechos económicos⁴⁷. Sin embargo, si se limita la realización de copias efímeras se crearía un obstáculo que impediría a los prestadores de servicios de la sociedad de la información realizar su labor con normalidad.

⁴⁴ Juan Carlos Martínez-salcedo, “Las Reproducciones Provisionales Y La Copia Privada Digital Como Límites Al Derecho De Reproducción. La Transposición De La Directiva 2001/29/Ce Al Derecho Español,” *Opinión Jurídica* 12, no. 24 (2013): Pág 123. La reproducción provisional o instrumental son reproducciones que permiten y facilitan la transmisión de datos entre personas ante terceros se clasifican en tres: i) las reproducciones técnicas o efímeras; ii) las reproducciones en memorias RAM o copias RAM y; iii) las copias caché del sistema.

⁴⁵ Begoña Ribera Blanes, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual* (Madrid [Spain]: Dykinson, 2002).

⁴⁶ Juan Carlos Martínez-salcedo, “Las Reproducciones Provisionales Y La Copia Privada Digital Como Límites Al Derecho De Reproducción. La Transposición De La Directiva 2001/29/Ce Al Derecho Español,” pág. 123.

⁴⁷ *Ibid*, Pág 122-123.

El artículo 9 número 2 del Convenio de Berna habilita a las legislaciones nacionales a establecer que ciertas reproducciones, en casos especiales, y siempre que no causen un perjuicio injustificado al autor y no compitan con los ejemplares autorizados, puedan realizarse como excepciones al derecho de reproducción y por ende a prescindir de la autorización del titular del derecho de autor⁴⁸.

1.7.1.3.- La doctrina de las copias RAM

La copia de RAM está muy relacionada con la reproducción efímera, intermedia, temporal o técnica, y pueden calificarse esta relación como una de especie y género. Así, las copias de RAM serían un tipo de reproducción efímeras, intermedias, temporales o técnicas.

La memoria RAM es el conjunto de memorias de acceso aleatorio que se encuentran implementadas en la placa base y que forman parte de la memoria interna del computador con el fin de almacenar información relevante para el funcionamiento⁴⁹.

Todos los datos e instrucciones procesados por el computador como ejecutar un software, navegar en la web o mostrar información son necesariamente reproducidos por cierto período de tiempo en la memoria del computador o RAM. Además, se precisa que al transmitir datos por Internet se hacen varias copias temporales en la memoria RAM del computador que lo envía y en el computador remitente⁵⁰.

Las copias RAM son las fijaciones realizadas en cualquiera de las distintas unidades que conforman la memoria interna de un ordenador⁵¹.

⁴⁸ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 28 de septiembre de 1979, artículo 9 número 2. El artículo 9 número 2 de dicho cuerpo normativo establece lo siguiente: se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor

⁴⁹ Ribera Blanes, “El Derecho de Reproducción Del Autor y Sus Límites.” (Tesis doctoral, Universidad de Alicante, departamento de derecho civil, 2002). Pág 489-490

⁵⁰ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” *Revista Chilena de Derecho y tecnología*, no 2 (2016) Pág 32.

⁵¹ Iglesia Rubén, “Ubén Glesias Osse,” *Dereito* 26, no. 1 (2017): Pág 82.

Estas copias se crearían en la memoria RAM del computador con el fin de llevar a cabo las diversas tareas que ordenamos que haga y, en la medida en que el computador va desarrollando estas tareas las copias reproducidas en la memoria RAM se irán borrando automáticamente. Así, estas serían esencialmente volátiles, temporales e instrumentales⁵².

Las copias temporales que se producen en el contexto de la doctrina de las copias RAM tienen el carácter de reproducción de acuerdo con las leyes que protegen el derecho de autor, sin embargo, se entiende que dichas reproducciones no tienen por qué constituir una infracción a los derechos de autor⁵³. Esto porque siendo las copias RAM una copia efímera, intermedia, técnica o temporal el artículo 9 número 2 del Convenio de Berna habilitaría a las legislaciones nacionales a establecerlas como excepciones al derecho de reproducción.

1.7.2.- Conceptualización e historia del derecho patrimonial de distribución

El derecho de reproducción está íntimamente ligado con el derecho de distribución, por lo cual, en la mayoría de los casos de explotación de una obra protegida por el derecho de autor, al menos en soporte tangible, concurren juntos y no separados, fenómeno explicado por el escaso valor económico que tendría el derecho de reproducción si el titular del derecho de autor no pudiera controlar también la distribución de los ejemplares efectuados con su consentimiento⁵⁴.

Por otra parte, también se debe señalar que la doctrina califica el derecho de distribución como uno de los derechos patrimoniales de mayor contenido económico⁵⁵.

La doctrina entiende que el derecho de distribución es la facultad de poner a disposición del público la obra original o las copias de la obra, ya sea mediante la transferencia de propiedad, esto es a través de la venta o donación o mediante el traspaso de las obras, ya sea por alquiler⁵⁶.

⁵² Walker, *Manual de Propiedad Intelectual*. Pág 155

⁵³ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” *Revista Chilena de Derecho y tecnología*, no 2 (2016) Pág 32-34

⁵⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Principios Básicos Del Derecho de Autor y Los Derechos Conexos*. 2.ª ed. (Suiza, 2016).” Pág 11.

⁵⁵ Vega Jaramillo, “Manual de Derecho de Autor”. Pág 42.

⁵⁶ Álvarez, “Análisis de La Vigencia de Los Derechos de Autor En Internet En El Ecuador.” Pág 30.

Por otra parte, dado que el tratado de la OMPI sobre derecho de autor se encuentra ratificado y/o vigente por una gran cantidad de países, la conceptualización que este realiza del derecho patrimonial de distribución constituye un estándar importante para las legislaciones internas. Así, el artículo 6 del WCT señala que el derecho de distribución es el derecho exclusivo de los autores de obras literarias y artísticas de autorizar la puesta a disposición al público del original y de los ejemplares mediante venta u otra transferencia de propiedad⁵⁷.

Según se explicó, actualmente existe un mercado de libros digitales y programas computacionales en soporte intangible, lo cual ha acarreado una serie de implicaciones para el derecho de distribución.

1.7.2.1.- La aplicación del derecho de distribución en el entorno digital

Para comenzar, cabe preguntarse si la explotación de puesta a disposición por medio de la transmisión digital recibida por el usuario en una red digital que es almacenada de forma efímera en la memoria RAM del computador y, la transmisión digital recibida por el usuario en una red digital que es fijada en la memoria permanente del equipo receptor constituye una distribución de ejemplares de una obra⁵⁸.

La doctrina internacional predominante⁵⁹ afirma que el WCT establece que la transmisión digital siempre será comunicación pública. Sin embargo, conforme al Tratado de la OMPI (WTC), existe la posibilidad de que las legislaciones nacionales consideren los actos de transmisión digital como distribución por transmisión, la cual consistiría en la concurrencia del derecho patrimonial de distribución y comunicación pública (derecho que se explicará en el apartado siguiente)⁶⁰. La figura de distribución por transmisión pública implica que el titular del derecho de autor debe autorizar expresamente ambos derechos patrimoniales, esto es, tanto el derecho de distribución de obra como el derecho de comunicación pública. Asimismo, para aplicar alguna excepción legal de derecho de autor debe estar establecido para ambos derechos.

⁵⁷ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. 1996. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, artículo 6.

⁵⁸ Antequera, "El Derecho de Autor En El Entorno Digital.", *Revista 29*, (2002) Pág 10

⁵⁹ Uno de los exponentes más reconocidos de la doctrina dominante es Ricardo Antequera.

⁶⁰ Antequera, "El Derecho de Autor En El Entorno Digital.", *Revista 29*, (2002) Pág. 10-12 (Antequera).

Se da entender que la transmisión digital siempre debe implicar comunicación pública, mientras que no necesariamente tiene que implicar distribución.

Se justifica esta posición jurídica señalando que en la cuarta sesión de expertos para un eventual protocolo del Convenio de Berna (Ginebra, año 1994) se debatió la calificación jurídica de la puesta a disposición del cual se promulgó el WCT ⁶¹. La mayoría de las delegaciones concluyeron que el derecho de distribución (como obligación convencional mínima) debía limitarse a la distribución de copias físicas y tangibles, pero no a las transmisiones digitales en las que la obra se comunica con un almacenamiento de camino al receptor⁶². Así quedó plasmado en la declaración concertada de los artículos 6 y 7 del nuevo tratado, la cual reza: “tal como se utilizan en estos artículos las expresiones copias y originales y copias sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refiere exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles” ⁶³ (en esta declaración concertada, la referencia a copias debe ser entendida como una referencia a ejemplares, expresión utilizada en los artículos mencionados).

La doctrina internacional minoritaria afirma que el artículo 6, 7 y 8 del WCT ⁶⁴ y las declaraciones concertadas sobre el tratado de la OMPI⁶⁵ permiten que las legislaciones internas de cada país elijan si la transmisión digital es distribución, comunicación pública o ambas⁶⁶. En otras palabras, los Estados podrían establecer que la transmisión digital sólo implica el derecho patrimonial de distribución.

La doctrina minoritaria⁶⁷ se justifica al señalar que durante la negociación del WCT se acordó dar protección a las obras que fueran transmitidas por Internet, sin embargo, no había acuerdo

⁶¹ Ídem. Pág. 11.

⁶² Ídem.

⁶³ Ídem.

⁶⁴ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de diciembre de 1996, artículo 6, 7 y 8.

⁶⁵ Declaración Concertada Relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de diciembre de 1996, respecto del artículo 6, 7 y 8 del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI.

⁶⁶ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” Revista Chilena de Derecho y tecnología, no 2 (2016). Pág.23-30

⁶⁷ Incluye a la autora Javiera Plana.

entre los Estados respecto a qué derecho patrimonial específico debía aplicarse⁶⁸. Las principales opciones eran el derecho de comunicación pública y la distribución de obra. Finalmente, se optó por una solución marco incorporada en el artículo 8 del WCT en que el acto de transmisión digital se describiera de forma neutral, sin una tipificación específica entregando una libertad a la legislación nacional para escoger el derecho exclusivo que ellos prefieran. Asimismo, de acuerdo con la guía de la declaración concertada respecto a los artículos 6 y 7 del Tratado de Derecho de Autor es una declaración que indica el nivel mínimo de protección por lo cual se puede regular uno de mayor alcance. Lo anterior significa que se puede extender el derecho de distribución a la transmisión⁶⁹.

En conclusión, se puede señalar que el debate doctrinario sobre la aplicación del derecho de distribución en el entorno digital está en pleno desarrollo. Se considera que el legislador y los tribunales de justicia de cada país serán los responsables de solucionar esta controversia (al adoptar alguna de las posiciones expuestas), tal como se mostrará en el capítulo II de este trabajo.

1.7.3.- Conceptualización del derecho patrimonial de comunicación pública

Se define el derecho de comunicación pública como todos aquellos actos por los cuales una pluralidad de personas accede a una obra o parte de ella en su forma original o transformada⁷⁰.

A lo anterior se le debe añadir que se identifica algunos aspectos relevantes que la doctrina internacional y nacional le atribuyen al derecho patrimonial de comunicación y que permiten tener una conceptualización más precisa de este⁷¹.

En primer lugar, un elemento esencial del derecho de comunicación es que la persona pueda acceder a la obra en el espacio público como un parque y en espacios privados como en un

⁶⁸ Carlos Fernández, “El derecho de autor en el ámbito digital. Tratados Internet” (comunicación en la III jornada de derecho de autor en el mundo editorial, Buenos Aires, 21-22 de abril de 2005). Pág. 7

⁶⁹ Ídem.

⁷⁰ Silverleib, “El Derecho, La Propiedad Intelectual y El Entorno Digital.” *Información, cultura y sociedad*, no 5(2001) Pág 43.

⁷¹ Walker, *Manual de Propiedad Intelectual*. Pág 165-168

restaurante⁷². Un segundo elemento esencial de la comunicación pública es que las personas tengan la posibilidad de acceder a una obra determinada sin que haya que probar que la gente efectivamente haya accedido a la misma⁷³. En tercer lugar, se identifica como elemento fundamental de la comunicación pública por transmisión mediante radio o televisión que no se requiera una nueva autorización por parte del titular porque la radioemisora ya ha pagado dicha autorización. Sin embargo, se critica este elemento, pues considera que no debería ser catalogado como un aspecto relevante para conceptualizar el derecho de comunicación pública en virtud del principio de independencia de los derechos patrimoniales y en virtud de las excepciones sujetas a *numerus clausus*⁷⁴. En cuarto lugar, no necesariamente el acceso de la obra a una pluralidad de personas debe ser de forma simultánea, sino que lo fundamental es que exista un público nuevo.

Por otra parte, existe una gran diversidad de actos que implican comunicación pública, lo que ha derivado en que los tratados internacionales los clasifiquen según sus principales circunstancias. Así, el artículo 11 número 1 del Convenio de Berna establece la representación y ejecución pública de una obra; el artículo 11 número 2 del mismo Convenio establece la transmisión pública de una ejecución o representación sin radiodifusión de una obra; el artículo 11 bis número 1 establece la radiodifusión de las obras o comunicación pública de las obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; el artículo 11 bis número 2, la comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida por un organismo distinto del origen; el artículo 11 bis número 2 la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos de sonidos o de imágenes de la obra y, el artículo 8 del WCT⁷⁵ establece la puesta a disposición al público.

⁷² Ídem. Pág. 166-167.

⁷³ Ídem.

⁷⁴ Ídem. Pág 167-168.

⁷⁵ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de diciembre de 1996, artículo 8. El Convenio de Berna es un tratado de derecho internacional ratificado y vigente en Chile. El departamento de derechos intelectuales señala que “Chile suscribió y ratificó en el año 1973 mediante el D.S 121 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y publicado en el Diario Oficial N°28.507 de 20 de marzo del mismo año. Con posterioridad, el texto del Convenio fue nuevamente revisado en París, en 1971. Su texto fue aprobado en el año 1975 mediante el D.L N°908, promulgado por el Decreto Supremo N°266 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y, finalmente, fue publicado en el Diario Oficial N°29.170 de 5 de junio del mismo año”. Ver en: https://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/w3-propertyvalue-40381.html?_noredirect=1.

La lista de los tipos de actos de comunicación formulada por los tratados internacionales no necesariamente es replicada por las legislaciones nacionales contemplando una definición genérica de comunicación o sólo consagran expresamente algunos de los tipos de actos de comunicación enunciados.

La reventa de libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible estará condicionada a la modalidad de puesta a disposición. Por ende, en lo que sigue se explicará en qué consiste la puesta a disposición y sus principales desafíos.

1.7.3.1.- La puesta a disposición del público de una obra protegida por el derecho de autor

Como expuesto, debe tenerse presente que la existencia empírica y formulación legislativa de la puesta a disposición al público de una obra es reciente, ya que sus orígenes y funcionamiento están íntimamente relacionados con los medios digitales, el Internet y en general la tecnología de la era digital. Esto explica que, a medida que los fenómenos propios de la era digital han tomado mayor importancia y trascendencia en la propiedad intelectual también lo ha hecho la puesta a disposición del público.

El artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor establece la modalidad de comunicación pública en los siguientes términos:

“Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11 bis.1)i) y ii), 11 ter,1)ii), 14.1)ii) y 14 bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”⁷⁶

⁷⁶ Ídem.

La mayoría de la doctrina define la puesta a disposición de una obra en los mismos términos del WCT, esto es, posibilitar al público a acceder a las obras cuando y desde donde quieran⁷⁷.

1.7.3.2.- Aplicación del derecho de comunicación pública en la era digital

Cabe en este punto preguntarse si la transmisión en la era digital es comunicación pública, cuestión sobre la cual la doctrina se encuentra dividida.

La doctrina mayoritaria⁷⁸ señala que el artículo 8 del WCT tiene como objetivo aclarar que la puesta a disposición implica comunicación al público y que por ende está sujeto a la autorización del titular de los derechos patrimoniales. Sin perjuicio de ello y tal como se enunció respecto del derecho de distribución, se afirma que aún sin existir el artículo 8 del WCT, el asunto se resolvería de la misma manera. Esto porque en conformidad a las reglas generales y muy especialmente en vista del artículo 6 del WCT la transmisión pública no podría ser distribución de ejemplares al no cumplir con la exigencia de transferencia de propiedad de una obra como objeto tangible⁷⁹.

Por su parte, la doctrina minoritaria⁸⁰ sostiene que el artículo 8 WCT sobre derecho de autor otorga a las legislaciones nacionales la libertad para tipificar la transmisión pública como derecho exclusivo de distribución, derecho exclusivo de comunicación pública o una combinación de ambos derechos patrimoniales⁸¹.

1.8.- La relación entre el derecho patrimonial de distribución de las obras, el derecho patrimonial de comunicación de las obras y el derecho patrimonial de reproducción de

⁷⁷ Sala Mercado, “El Derecho de Autor Frente a Las Nuevas Tecnologías Desde Una Perspectiva Ius Privatista y Su Reflejo En El Derecho Argentino.” *Revista chilena de derecho y tecnología*, no 2 (2018): Pág 103

⁷⁸ La doctrina mayoritaria tiene como principal representante el autor Ricardo Antequera Parilli.

⁷⁹ Ricardo Antequera, “El Derecho de Autor En El Entorno Digital,” *Revista de Derecho Privado* 29 (2002): Pág 13- 14

⁸⁰ A la cual pertenece Javiera Plana.

⁸¹ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” *Revista Chilena de Derecho y tecnología*, no 2 (2016): 23-24. Si bien Elisa Walker no toma una posición tan evidente sobre este asunto, si puede inferirse que adhiere a postulados de esta doctrina. La mencionada autora afirma, en primer lugar, que el concepto de puesta a disposición del tratado de la OMPI sobre derecho de autor tiene una gran amplitud y es tecnológicamente neutro, y, en segundo lugar, asevera la existencia un fenómeno de extensión de la distribución consiste en que la puesta a disposición de una obra en Internet es capaz de lograr una distribución de gran magnitud que en pocos segundos puede poner la obra a disposición del público en cientos de países a la vez. Walker, *Manual de Propiedad Intelectual*. Pág 52 y 161.

una obra en el ámbito digital

La nueva tecnología vino a plantear la necesidad de redefinir algunos conceptos de la propiedad intelectual, entre los cuales se encuentran las conceptualizaciones formuladas del derecho patrimonial de reproducción, distribución y comunicación pública⁸².

Lo anterior ha venido juntamente con la difuminación de los límites conceptuales del derecho patrimonial de reproducción, distribución y comunicación pública. Por ende, ante un determinado acto de transmisión digital se puede discutir vastamente sobre el derecho o los derechos que dicho acto implica, lo que produce, sin duda, una gran incertidumbre jurídica.

Respecto de transmisión digital de copias intangibles las legislaciones nacionales podrían adoptar diversos tipos de relaciones entre los derechos patrimoniales de distribución y el derecho patrimonial de comunicación al público, como lo admite el Tratado OMPI (WCT), siguiendo las doctrinas aludidas.

En primer lugar, acorde a los planteamientos de la doctrina mayoritaria, una legislación nacional puede establecer una relación dicotómica entre el derecho patrimonial de distribución y el derecho patrimonial de comunicación pública. La distribución implicaría transferir la propiedad o posesión de la obra incorporadas en soporte tangible, mientras que la comunicación pública consistiría en el acto por el cual una pluralidad de personas conoce una obra sin distribución de ejemplares. Así, los actos de transmisión digital de una obra serían comunicación pública. En segundo lugar, y también de acuerdo con los planteamientos de la doctrina mayoritaria las legislaciones nacionales pueden establecer que la puesta a disposición implica distribución y comunicación pública a la vez. Lo anterior supone que, la definición establecida de la distribución pública de una obra y la definición establecida de comunicación pública coincidieron en algún punto. En consecuencia, la comunicación pública consistiría en dar a conocer una obra a una pluralidad de persona y la distribución consistiría en la transferencia de posesión o dominio de una obra sin excluir la distribución de ejemplares.

⁸² Sala Mercado, “El Derecho de Autor Frente a Las Nuevas Tecnologías Desde Una Perspectiva Ius Privatistay Su Reflejo En El Derecho Argentino.” Pág 101.

De acuerdo con los planteamientos de la doctrina minoritaria, las legislaciones nacionales podrían establecer una gran diversidad de relaciones entre el derecho de distribución y el derecho de comunicación de una obra intelectual. Así, al igual que en el caso de la doctrina mayoritaria las legislaciones podrían adoptar una relación dicotómica, pero con la diferencia de que, esta vez podrían elegir si los actos de transmisión digital son sólo el derecho patrimonial de comunicación pública o sólo el derecho patrimonial de distribución pública. Lo anterior obligaría a las legislaciones nacionales a establecer definiciones del derecho patrimonial de distribución y comunicación pública que permitan dicha relación⁸³. Por otra parte, las legislaciones también podrían establecer que la transmisión digital implique comunicación pública y distribución a la vez.

Por otra parte, un acto de transmisión digital puede producir relaciones complejas entre el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública y/o el derecho de distribución pública, en especial puesto que como se explicó anteriormente, en el contexto digital el derecho de reproducción es la base jurídica de las demás formas de explotación.

Así, sin importar si se califica la transmisión digital como comunicación pública, distribución de ejemplares o una combinación de ambos derechos patrimoniales, este siempre implica reproducción. Por ende, para poder analizar la reventa de libros digitales y de programas computacionales en soporte intangible será fundamental la forma en que las legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia traten la concurrencia simultánea de estos derechos, muy particularmente, si se considera que concurre alguna excepción del derecho de autor que pueda eximir al sujeto interesado en realizar una explotación el obtener autorización de quien corresponda.

1.9.- El acuerdo marco o acuerdo “paraguas”

⁸³ Se piensa que la distribución de obra sea definida como la transferencia de propiedad de obras incorporadas en soporte tangible e intangible, mientras que la comunicación pública es definida como el acceso a la obra incorporada en soporte intangible sin transferencia de propiedad.

La puesta a disposición es una nueva forma de explotación de una obra, característica de las transmisiones digitales que consiste en permitir que personas puedan acceder a obras o prestaciones desde el lugar y el momento en que ellas elijan, ya sea a través de medios alámbricos o inalámbricos⁸⁴. La transmisión presenta tres características: i) la obra se transmite a solicitud del usuario, quien accede a ella en el momento y lugar que desee; ii) la transmisión se hace de punto a punto, a diferencia de las comunicaciones tradicionales de punto a multipunto; iii) la transmisión trae aparejada la reproducción de la obra, incluyendo las copias que se hace en la memoria RAM de la computadora⁸⁵.

Los postulados doctrinarios que afirmaban que los derechos patrimoniales en la era digital y muy especialmente en Internet, no tenían regulación alguna⁸⁶, han quedado completamente obsoletos. Esta incorporación de la puesta a disposición en los ordenamientos jurídicos a nivel global no ha estado exenta de debate jurídico. Así, uno de los temas que actualmente causa gran controversia en todo el mundo, consiste en determinar la calificación jurídica de la puesta a disposición como forma de explotación, principalmente entre dos opciones, estas son: i) la comunicación pública de la obra; ii) la distribución de la obra.

Desde luego el derecho de distribución y de comunicación pública no tienen iguales consecuencias jurídicas, porque el efecto denominado agotamiento del derecho sólo cabe referirlo al derecho de distribución en tanto el derecho de comunicación pública no se ve afectado por tal consumación, que es precisamente la materia que aborda esta tesis.

⁸⁴ “¿Qué se entiende por puesta a disposición? ¿Qué actos comprende?”, Instituto Autor, <http://www.institutoautor.org/ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=335>.

⁸⁵ Eduardo de la Parra Trujillo, “El derecho de autor en el ámbito de Internet” en la constitución en la sociedad y economía digitales. Temas selectos del derecho digital mexicano, pág. 179

⁸⁶ Eduardo de la Parra Trujillo señala lo siguiente “A pesar de que Internet forma parte importante de las relaciones humanas desde hace más de 20 años, todavía hoy es común escuchar voces que afirman que los derechos de autor no aplican o no existen en Internet. Ese cuestionamiento, falso desde las postrimerías del siglo pasado, es hoy francamente inadmisibles a la luz de las normas jurídicas (nacionales e internacionales) aplicables. En efecto, no sólo partimos de la base de que la llamada “primera generación de pensamiento sobre Internet”¹ (que postulaba que Internet No podía regularse y que era —y debía seguir siendo— algo ajeno al mundo del Derecho,² sólo susceptible de autorregulación) ha sido superada y de que la doctrina más destacada considera que Internet debe regularse para evitar que prevalezcan los poderes fácticos (ley del más fuerte) en perjuicio de los usuarios de Internet” Pág 170 a 171. Ver en:

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/10_PARRA_La%20constitucion%20en%20la%20sociedad%20y%20economia%20digitales.pdf

La primera vez que los países miembros de la OMPI discutieron la calificación jurídica de la puesta a disposición, fue en la conferencia diplomática de Ginebra del año 1996, en que finalmente, se adoptó el WCT⁸⁷. Tal como se mencionó anteriormente, sólo fueron dos las opciones de calificación jurídica que tenían posibilidad de incluirse en el WCT: i) la distribución de obra; ii) la comunicación pública.

Estados Unidos impulsaba la idea de calificar la puesta a disposición como distribución de obras, porque sólo la facultad de distribución (particularmente en su modalidad de importación de copias) permite ejercer un control territorial sobre el ingreso de los ejemplares en cada territorio⁸⁸. Esta postura minoritaria fue duramente criticada por la postura contraria, defendida por la UE y el bloque de América Latina, que afirmaba que la distribución se refiere a la circulación de ejemplares tangibles de las obras, lo que no ocurre en la transmisión de obras⁸⁹.

Según la posición mayoritaria sostenida por la UE y los países latinoamericanos desde un punto de vista teórico la puesta a disposición debería ser calificada como comunicación pública porque los usos en línea son transmisiones de obras entre computadores u otros aparatos (con o sin cable)⁹⁰. Esta fue la posición mejor acogida por el WCT⁹¹, sin perjuicio de que la puesta a disposición pueda implicar además un acto de reproducción.

Ninguna de las posiciones fue capaz de imponerse sobre la otra. La puesta a disposición no fue calificada como distribución de obra, ni como comunicación pública de obra, sino que, al aprobarse el texto definitivo del WCT se llegó a una solución de consenso que consistió en aceptar que ambas posturas eran posibles. Este acuerdo fue consagrado normativamente en el artículo 8 del WCT y fue denominado solución paraguas, (*umbrella solution*)- o solución marco porque daba flexibilidad a los Estados para regular en su ordenamiento interno, siguiendo alguna de las opciones que las posiciones doctrinarias referidas, acorde con su

⁸⁷ Eduardo de la Parra, “Derechos de Autor en el Ámbito digital de Internet”, en La constitución en la sociedad y economía digitales: temas selectos de derecho digital mexicano, editado por Migue Recio Gayo y Mexico, eds (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016), página 180.

⁸⁸ Ídem. Pág. 181.

⁸⁹ Ídem.

⁹⁰ Ídem.

⁹¹ Ídem. pág. 182.

tradición jurídica.

Así, el artículo 8 del WCT quedó redactado de la siguiente forma:

“Derecho de comunicación al público. Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11 bis.1) i) y ii), 11 ter,1)ii), 14.1)ii) y 14 bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”⁹²

Pese a que se regula la puesta a disposición junto a la comunicación pública, aquello no implica que la puesta a disposición sea comunicación pública. La solución marco o paraguas formula una definición amplia de puesta a disposición al no calificarlo como un derecho patrimonial de autor específico, permitiéndole a los legisladores nacionales elegir⁹³. Esto es lo que Fiscor denomina “Paraguas medio abierto”⁹⁴. Al final del artículo se menciona una descripción neutral de las transmisiones digitales⁹⁵. En consecuencia, cada país deberá determinar, en su sistema jurídico si la puesta a disposición es distribución de obra, comunicación pública de obra u otra nueva figura.

El que se haya optado por la solución marco tiene aspectos positivos y negativos. Se considera valorable que los países hayan podido llegar a un acuerdo plasmado en el artículo 8 del WCT, que permitió adaptar satisfactoriamente el concepto tradicional de comunicación pública a la puesta a disposición, como una nueva forma de explotación. Sin embargo, al permitir que los legisladores nacionales elijan la calificación jurídica de la puesta a disposición, su efecto

⁹² Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 29 de diciembre de 1996, artículo 8.

⁹³ Eduardo de la Parra, “Derechos de Autor en el Ámbito digital de Internet”, en La constitución en la sociedad y economía digitales: temas selectos de derecho digital mexicano, editado por Migue Recio Gayo y Mexico, eds (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016), página Eduardo de la Parra Trujillo, pág. 183

⁹⁴ Ídem. pág. 184.

⁹⁵ Ídem.

práctico es nulo, porque equivale a no haber resuelto nada. En otras palabras, el acuerdo marco fue solamente la formalización de la controversia jurídica, mas no, su solución. Lo anterior, sólo perpetúa la inseguridad jurídica en el comercio que se realiza por Internet mediante la transmisión de datos, ya que, el Internet no tiene fronteras, por ende, se exige una mayor uniformidad en las legislaciones del mundo respecto a este tema.

Esta investigación se abocará al estudio de casos judiciales conocidos por los tribunales de Alemania y Países Bajos, dado el impacto que ellos han tenido en el debate doctrinario sobre la materia que es objeto de esta tesis.

1.9.1.- Regulación del derecho de puesta a disposición en Alemania y los Países Bajos

En la ley de derecho de autor y derechos conexos de Alemania (en adelante, UrhG) no existe una norma jurídica que de forma expresa califique la puesta a disposición como comunicación al público, distribución y/o distribución por transmisión.

La UrhG regula en su artículo 69 letra c) número 3 la distribución de programas computacionales, y en su número 4 la comunicación pública de programas computacionales. Así, el mencionado inciso dispone “la comunicación al público de un programa informático, ya sea por cable o inalámbrica, incluida la puesta a disposición de la obra (...)”⁹⁶. Por otra parte, el artículo 19 letra a) de la UrhG señala que “el derecho a poner las obras a disposición del público constituirá el derecho a poner las obras a disposición del público, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan acceder a ella desde un lugar y en un momento elegido individualmente por ellos.”⁹⁷

A primera vista, parece lógico pensar que en Alemania la calificación jurídica de la puesta a disposición es precisamente comunicación al público y no distribución de la obra, porque está

⁹⁶ Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (República Federal de Alemania: Gaceta de Leyes Federales, 1965), artículo 69.

⁹⁷ Id., artículo 19 letra a).

regulada junto con este derecho patrimonial del autor, lo que, además, se corresponde con la posición jurídica sostenida por ese país, como miembro de la UE, en la discusión que se desarrolló en la conferencia Diplomática de Ginebra del año 1996. Sin embargo, esta posición ha sido contradicha por la sentencia del TJUE, en conocimiento de la cuestión prejudicial en el caso Oracle International Corp. v Used Soft de Alemania, que concluyó que la puesta a disposición o transmisión de un programa computacional constituye una distribución de obra y no una comunicación pública de obra.

Para resolver el caso el TJUE no se basó en la regulación nacional de Alemania, sino que en la Directiva 2009/24/CE de aplicación regional. Dicho cuerpo normativo no sólo es vinculante para Alemania, sino que también, para todos los países que forman parte de la UE, por lo que, no cabe duda de que dicha resolución ha sido trascendental para el derecho de autor del mundo y, será más adelante examinada en esta investigación.

Así, se puede concluir que en los países de la UE la puesta a disposición o transmisión de programas computacionales es calificada como distribución de obras, tal como se demostrará en el capítulo II.

Por otra parte, y al igual que ocurrió en Alemania, el sistema jurídico de Holanda es de especial interés en este trabajo, porque, existe un pronunciamiento judicial sobre esta materia, pero ya no respecto de programas computacionales, sino que, de otro tipo de obras, estos son los libros electrónicos en el caso denominado Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers. El TJUE concluyó que la transmisión o puesta a disposición de libros electrónicos es comunicación al público, y no distribución de obras. No se llegó a esta conclusión en base a la LPI o la Directiva 2009/24/CE, sino que fundado en la Directiva 2001/29/CE.

En estos casos y tal como se demostrará en el Capítulo II, se puede concluir que en los países de la UE la puesta a disposición o transmisión de libros electrónicos es calificada como comunicación pública.

En consecuencia, se puede concluir que, tanto en la legislación de los Países Bajos como en Alemania, la regla marco se ha aplicado en forma integral. Esto porque, se puede afirmar que el legislador efectivamente tiene la libertad de escoger la calificación jurídica de la puesta a disposición, ya que de otra manera no se puede explicar que exista una norma que establece que la puesta a disposición de un programa computacional es distribución de obra, y una norma jurídica que consagra la puesta a disposición de un libro electrónico como comunicación pública. Lo anterior, no obsta para poder estar en parte de acuerdo con la doctrina que afirma que quien realmente ha determinado la calificación jurídica de la puesta a disposición en los casos mencionados, fue el TJUE y no el legislador correspondiente⁹⁸.

1.9.2.-Regulación del derecho de Puesta a Disposición en Chile

A diferencia de la UE, en Chile no existe un pronunciamiento judicial en esta materia, por lo tanto, se deberá trabajar sólo cabe examinar la LPI y la doctrina nacional. Las normas jurídicas pertinentes son: i) el artículo 5 letra q) que define la distribución como puesta a disposición de copias tangibles; ii) el artículo 5 letra v) que señala que la comunicación al público es todo acto sin distribución previa de ejemplares y, regula la forma de explotación denominada puesta a disposición y; iii) el artículo 18 que establece la exigencia legal de obtener la autorización del titular del derecho de autor para explotar la obra y consagra el agotamiento del derecho de distribución.

A priori se puede concluir que en Chile la puesta a disposición es comunicación pública de obra y no distribución de obra. La anterior postura, además, estaría en concordancia con la postura que fue sostenida por Chile, como país del bloque Latinoamericano en la conferencia diplomática de Ginebra del año 1996.

1.10.- Conceptualización de la Doctrina del Agotamiento del Derecho de Distribución

⁹⁸ Milhaly Ficsor, pág. 175-197

Es frecuente que en el ámbito del derecho de autor que en una misma jurisdicción las sentencias dictadas en la misma materia no están alineadas, o incluso, recurren a argumentos y doctrinas incompatibles.⁹⁹ Lo anterior puede verse reflejado con claridad cuando se compara la recepción legislativa de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución a escala global.

Así, las formas de conceptualizar, caracterizar y entender el funcionamiento de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución varían sustancialmente entre los sistemas jurídicos de cada país.

Sin perjuicio de lo anterior, pueden identificarse concepciones generales de la doctrina del derecho de distribución que son comunes a la mayoría de los países occidentales.

En primer lugar, el agotamiento del derecho de distribución es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual al titular, entendiendo que con la primera comercialización de un bien (entendido bien como obra, objeto patentado o marca) se extinguen para el titular ciertas prerrogativas otorgadas por el derecho de autor¹⁰⁰.

Enseguida, es conveniente señalar que para poder comprender a cabalidad la doctrina del agotamiento del derecho de distribución, cabe recalcar que la obra protegida por el derecho de autor y el soporte en que se plasma la obra son objetos distintos. Así, el agotamiento del derecho de distribución se configura sólo respecto de los soportes de la obra protegida por el derecho de autor y no sobre los derechos que recaen sobre la obra protegida por el derecho de autor¹⁰¹.

En la doctrina se identifican tres requisitos fundamentales para admitir el agotamiento del

⁹⁹ Puig, “Agotamiento de Derechos de Autor, Modificación Física de Ejemplares y Principio *Salva Rerum Substantia*.”, *Indret*, no 4 (2015) Pág 16.

¹⁰⁰ Barragán et al., “El Agotamiento Del Derecho a La Luz Del Derecho Comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina.”, revista la propiedad inmaterial, no 16 (2012) Pág 228. Los autores Carolina Barragán, Diana Marín y Óscar Tamayo forman parte de la esta corriente doctrinaria.

¹⁰¹ Alcívar, “Crítica a Un Alcance Limitado Del Agotamiento Del Derecho de Distribución de Una Obra Protegida Por Derechos de Autor.” (Trabajo de titulación Carrera de Derecho, Universidad católica De Santiago de Guayaquil, 2016) Pág 19.

derecho de distribución que permiten poder tener una conceptualización más precisa de esta¹⁰². En primer lugar, el objeto de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución son los actos de distribución. En segundo lugar, uno de los presupuestos del agotamiento del derecho de distribución es la existencia de un negocio de transmisión de la propiedad sobre la copia de la obra; en consecuencia, quedarían excluidos los actos de transferencia de posesión como lo es el alquiler y los actos de mero acceso de la obra. Por último, para la doctrina del agotamiento del derecho de distribución el consentimiento del titular de la transmisión de dominio se determina al momento de la puesta a disposición de los ejemplares¹⁰³.

Por otra parte, se distinguen condiciones objetivas y condiciones subjetivas de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución¹⁰⁴. Las condiciones objetivas del agotamiento del derecho de distribución es la puesta en circulación del ejemplar en el comercio por lo menos una vez y su reconocimiento legislativo¹⁰⁵. En tanto, la condición subjetiva es el consentimiento del titular del derecho para poner el bien protegido en circulación en el comercio¹⁰⁶.

En este mismo orden de ideas, algunos autores¹⁰⁷ identifican otros cinco requisitos para que se configure la doctrina del agotamiento del derecho de distribución: (i) la existencia de un titular de los derechos de propiedad intelectual; (ii) que el objeto o bienes protegidos sobre el cual recaiga dicha titularidad sean lícitos, es decir, que haya sido introducido al mercado de conformidad a la ley; (iii) que se hubiese realizado la primera venta o comercialización de los productos sobre los cuales recae la protección; (iv) que la primera venta se haga con consentimiento del titular; y por último (v) que opere o se circunscriba en un determinado territorio¹⁰⁸.

¹⁰² El autor Antoni Rubí Puig identifica tres aspectos fundamentales del agotamiento del derecho de distribución.

¹⁰³ Puig, “Agotamiento de Derechos de Autor, Modificación Física de Ejemplares y Principio Salva Rerum Substantia.”, *Indret*, no 4 (2015) Pág. 15-22

¹⁰⁴ Castro, “El Agotamiento de Los Derechos de Propiedad Intelectual.” *revista la propiedad inmaterial*, no 13 (2009) Pág 259-265.

¹⁰⁵ Ídem.

¹⁰⁶ Ídem.

¹⁰⁷ Los autores Carolina Barragán, Diana Marín y Oscar Tamayo.

¹⁰⁸ Barragán et al., “El Agotamiento Del Derecho a La Luz Del Derecho Comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina.”, *revista la propiedad inmaterial*, no 16 (2012) Pág 228-229

1.10.1.- Condición objetiva de territorialidad del agotamiento del derecho

Determinar la aplicación territorial de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución sirve para definir sus efectos¹⁰⁹. Se distinguen tres sistemas: i) el sistema de agotamiento nacional; ii) el sistema de agotamiento internacional y; iii) el sistema de agotamiento regional.

El sistema nacional de agotamiento del derecho de distribución es aquel que se encuentra limitado al espacio geográfico de un país¹¹⁰. Se precisa que en este sistema el derecho de distribución exclusivo otorgado al titular de una obra protegida se agota cuando el producto es puesto en circulación con autorización de su titular en el mercado nacional, conservando intacto su derecho de distribución en países extranjeros¹¹¹. Además, el sistema nacional del agotamiento del derecho de distribución es el más restrictivo desde la perspectiva de la libre circulación de mercancías puesto que permite al productor fijar precios diferentes en los países para el mismo producto¹¹².

Por su parte, el sistema de agotamiento del derecho de distribución comunitario¹¹³ es aquel que se encuentra limitado a un espacio geográfico regional, como, por ejemplo, el de la UE. Así, una vez que el titular del derecho de propiedad ha puesto la mercancía en cualquier parte del mercado común europeo, pierde el derecho de controlar sucesivamente los intercambios de los productos cobijados por el derecho¹¹⁴.

Por último, existe el sistema internacional de agotamiento del derecho de distribución. Se entiende que el sistema internacional de agotamiento del derecho de distribución no está limitado a un espacio geográfico determinado, porque el efecto de la excepción se produciría al momento de realizar la primera comercialización en cualquier país¹¹⁵. A lo anterior se debe

¹⁰⁹ Alcívar, “Crítica a Un Alcance Limitado Del Agotamiento Del Derecho de Distribución de Una Obra Protegida Por Derechos de Autor.” Pág 17.

¹¹⁰ Ídem.

¹¹¹ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” Revista Chilena de Derecho y tecnología, no 2 (2016). Pág 22.

¹¹² Castro, “El Agotamiento de Los Derechos de Propiedad Intelectual”. Pág 260.

¹¹³ Alcívar, “Crítica a Un Alcance Limitado Del Agotamiento Del Derecho de Distribución de Una Obra Protegida Por Derechos de Autor.” Pág 17.

¹¹⁴ Castro, “El Agotamiento de Los Derechos de Propiedad Intelectual.” Pág 261.

¹¹⁵ Alcívar, “Crítica a Un Alcance Limitado Del Agotamiento Del Derecho de Distribución de Una Obra Protegida Por Derechos de Autor.” Pág 18.

añadir que, este sistema es calificado como aquel que contribuye más fácilmente a la promoción de la competencia y al establecimiento de precios bajos a favor de los consumidores¹¹⁶.

Finalmente, el sistema internacional de agotamiento del derecho de distribución ha sido adoptado por Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Australia y Singapur¹¹⁷.

Desde la primera vez que se planteó la doctrina del agotamiento del derecho de distribución hasta la actualidad, se han formulado distintos fundamentos para explicar su uso. Se debe tener presente que rara vez los fundamentos de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución han sido establecidos en las legislaciones nacionales, sino que más bien, han sido consagrados por la doctrina y la jurisprudencia. Por ende, en cada país y época los fundamentos de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución han tenido diferentes implicancias.

La primera formulación teórica del agotamiento del derecho de distribución fue sostenida en el caso Adams y Burke¹¹⁸, la que fue entendida y denominada como “propiedad absoluta”. La teoría de la propiedad absoluta consiste en que por medio de la venta de una obra protegida por la propiedad intelectual el comprador adquiere el derecho de uso y disposición de ella¹¹⁹.

Inmediatamente después, los juristas formularon un nuevo fundamento para la doctrina del agotamiento del derecho de distribución, el que denominaron “teoría de la recompensa”, que predominó hasta el año 1999. Esta teoría defiende el merecimiento de una persona a poseer la obra intelectual que el titular ha creado mediante su labor productiva. Así, el agotamiento del

¹¹⁶ Castro, “El Agotamiento de Los Derechos de Propiedad Intelectual”. Pág 263

¹¹⁷ ONG Derechos Digitales-Chile, “Acuerdo de asociación transpacífico capítulo de Propiedad Intelectual, derecho de autor, importaciones paralelas y agotamiento del derecho de distribución”, pág. 2. <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/DERECHOS-DE-AUTOR-IMPORTACIONES-PARALELAS-Y-AGOTAMIENTO-DEL-DERECHO-DE-DISTRIBUCION-C3%93N-1.pdf>

¹¹⁸ Contreras-Jaramillo, “Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”, *Vniversitas*, no 131 (2015). Pág 282-284. Señala que: “el caso Adams v. Burke, de 1873, la Corte Suprema de Estados Unidos estudió la demanda instaurada por un cesionario de una patente sobre tapas de ataúdes contra el dueño de una funeraria que utilizaba la patente dentro del territorio asignado de forma exclusiva por el titular de la patente al demandante; sin embargo, el análisis de la Corte Suprema se concentró en determinar si este uso por parte de la funeraria constituía una infracción al derecho del cesionario teniendo en cuenta que el propietario de la funeraria había comprado legítimamente de otro cesionario las tapas protegidas por el título de patente, fuera del territorio asignado al demandante”

¹¹⁹ Ídem. Pág 283.

derecho de distribución se identifica como un límite del derecho intrínseco a la propiedad intelectual, mediante el cual se logra evitar que el titular del derecho obtenga más provecho del que debería recibir por sus esfuerzos creativos¹²⁰.

Aproximadamente desde el año 1999, se puede identificar una tercera concepción de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución, conocida como la “protección de la competencia”. Para esta concepción la doctrina del agotamiento del derecho de distribución es un límite a los efectos restrictivos de la libre competencia que los acuerdos postventa de productos podrían tener en el mercado¹²¹.

Existe también una concepción de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución denominada unificación del mercado europeo. Como su nombre lo indica, se debe tener presente que esta corriente aplica el agotamiento del derecho de distribución sólo a los países de la UE y, que se explica por el sistema de agotamiento del derecho de distribución regional adoptado¹²².

La más reciente concepción de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución se denomina utilitarista. Se entiende que el fundamento de los derechos de propiedad intelectual es asegurar a quienes han hecho un esfuerzo intelectual para crear una obra comerciable obtengan el beneficio económico que corresponda, sin perjuicio de que, una vez haya obtenido el beneficio económico, el bien entre libremente en el mercado de manera que otros puedan beneficiarse de él sin ninguna restricción adicional¹²³. Así, se puede llegar a afirmar que el agotamiento del derecho de distribución surgió de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos: el monopolio de la explotación territorial que conceden los derechos de propiedad intelectual a su titular, con el principio de la libre circulación de productos y servicios que rigen en el comercio.

1.12.- Tratamiento que el Derecho Internacional da a la doctrina del agotamiento del

¹²⁰ Ídem. Pág 283.

¹²¹ Ídem. Pág 285.

¹²² Ídem. Pág 292-293.

¹²³ Castro, “El Agotamiento de Los Derechos de Propiedad Intelectual.” Pág 256-257.

derecho de distribución

El artículo 6 del ADPIC y el artículo 6 número 2 del WCT sobre derecho de autor reconocen la existencia jurídica de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución. Sin perjuicio de ello, habilitan a los países del mundo a decidir si acogen dichos planteamientos y decidir cómo quieren dar acogida a tal doctrina.

Así, el artículo 6 del ADPIC establece:

“No se hará uso de ninguna disposición del presente acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”¹²⁴, mientras que por su parte, el artículo 6 número 2 del WCT establece que “Nada del presente trabajo afectará la facultad de las partes contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.”¹²⁵

1.13.- Aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital

Existe una posición tradicional que concluye que la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución no es aplicable al entorno digital en tanto las obras protegidas por el derecho de autor estén en un soporte intangible. Estos planteamientos se sostienen principalmente, porque se parte de la premisa fundamental de que la doctrina del agotamiento del derecho de distribución (tal y como indica su nombre) solo se aplica al derecho patrimonial de distribución, sumado a la concepción del derecho de distribución como aplicable a las copias tangibles, excluyendo las transmisiones digitales por ser calificadas como comunicación pública. A lo anterior se le debe agregar que, de conformidad con la explicación de la doctrina

¹²⁴ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Organización Mundial de Comercio, 22 de diciembre de 1994, artículo 6.

¹²⁵ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de diciembre de 1996, artículo 6 número 2.

de las copias RAM, las transmisiones digitales siempre implican reproducción.

Por otro lado, puede identificarse una posición¹²⁶ de reciente formulación que afirma que la doctrina del agotamiento del derecho de distribución es plenamente aplicable al entorno digital. Esta corriente entiende, principalmente, que la transmisión digital puede ser calificada como distribución de obra, y/o que el agotamiento del derecho de distribución (pese a su nombre) no sólo se aplica al derecho patrimonial de distribución. Así, se salvarían los principales obstáculos legales, jurisprudenciales y doctrinarios que se han identificado para la aplicación del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital, por ejemplo, en lo relativo a la doctrina de las copias RAM¹²⁷.

Parte de la doctrina¹²⁸ indica que los principales obstáculos que enfrenta la aplicación del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital son los siguientes: i) la infracción del derecho patrimonial de reproducción; ii) la inmaterialidad de la era digital; y iii) la territorialidad¹²⁹.

Relativo al primer obstáculo la posición mayoritaria señala que debido a que los actos de transmisión digital implican siempre una reproducción y debido a que el agotamiento del derecho de distribución sólo se aplica al derecho patrimonial de distribución, establecer el agotamiento del derecho en las transmisiones digitales implica infringir el derecho patrimonial de reproducción. Por otra parte, la posición minoritaria reciente considera que atendiendo a la finalidad y características de las copias RAM, este obstáculo es subsanable mediante el establecimiento de una excepción¹³⁰.

Respecto al segundo obstáculo la posición mayoritaria debido a que la posición mayoritaria considera un requisito esencial para la aplicación del derecho de distribución que la obra se incorpore en un soporte tangible, por consiguiente, quedarían excluidas todas las obras

¹²⁶ Posición que incluye autores como Javiera Plana y David Calleja García

¹²⁷ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” Pág 29-44; Calleja, “El Agotamiento Del Derecho de Distribución En Un Entorno Digital.” Pág 51-57

¹²⁸ Los principales expositores de la doctrina son Javiera Plana y David Calleja García.

¹²⁹ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” Pág 32-33; Calleja, “El Agotamiento Del Derecho de Distribución En Un Entorno Digital.” Pág 48-64.

¹³⁰ Ídem. Pág 32-33; Ídem. Pág. Pág 48-49. (Plana y Calleja)

transmitidas digitalmente. Por otra parte, la doctrina minoritaria asegura que la incorporación de la obra a un soporte tangible es un requisito accesorio y no esencial a la distribución, y, por ende, este obstáculo sería fácilmente salvable por medio de la actividad legislativa o jurisprudencial¹³¹.

El tercer obstáculo plantea para que funcione el agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital es fundamental que la gran mayoría de los países del mundo acuerden adoptar el sistema internacional de agotamiento del derecho de distribución, porque la mayoría de las veces las obras son transmitidas digitalmente a través de Internet, cuya principal característica, precisamente, es no estar constreñido a fronteras físicas de los países¹³².

Finalmente, se identifican otros obstáculos para la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución, sin embargo, estos no se relacionan con el ámbito jurídico, sino que más bien pueden calificarse como consideraciones de política pública¹³³. Así, consideran como inconvenientes la facilidad con que se puede infringir los derechos de autor en Internet y, el hecho de que en el entorno digital se produzcan ilimitadas copias perfectas e idénticas a un bajo costo, entre otros¹³⁴.

1.14.- Análisis económico de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital

Aunque aún no ha concluido el debate sobre la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital, hay quienes se han aventurado a explicar los principales efectos económicos que se producirían en caso de aplicarla. Dentro de los efectos económicos de la aplicación del mencionado agotamiento está, precisamente, la creación de un mercado secundario legal para la reventa.

Los principales efectos económicos de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución

¹³¹ Ídem. Pág. 29-32; Ídem. Pág. 44-47.

¹³² Ídem. Pág. 42-43; Ídem. Pág. 63-64.

¹³³ Ídem. Pág. 29-44; Ídem. Pág. 51-57.

¹³⁴ Ídem. Pág. 29-43; Ídem. Pág. 49-64.

son facilitar a la audiencia el acceso a las obras al permitir una mayor accesibilidad y disponibilidad¹³⁵. En primer lugar, la obra sería más asequible porque se produciría una competencia de precios, crearía un mercado secundario de obras y un mercado de alquiler que permitiría el préstamo al público. En segundo lugar, se afirma que el efecto de la mayor disponibilidad consiste en que en el tiempo las obras protegidas por el derecho de autor se mantendrían circulando en el mercado disponible al acceso del público.

En el capítulo siguiente se tratará acerca de la forma en que el TJUE ha abordado los planteamientos doctrinarios explicados en este acápite (Capítulo I) para resolver sobre la licitud o ilicitud de la reventa de libros electrónicos y programas computacionales en soporte intangible en dos sentencias: el Caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp. (referente a programas computacionales en soporte intangible) y el caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers (referente a libros electrónicos). Estos casos, por su carácter emblemático e influencia en la doctrina, han sido seleccionados en este trabajo con el propósito de ilustrar sobre una materia aún no discutida en los tribunales chilenos y que permitirá estructurar, en la parte final de esta investigación, la forma en que -en opinión de esta investigadora- debieran resolverse las preguntas claves que han sido sometidas al Tribunal Europeo por los órganos jurisdiccionales de Alemania y Países Bajos.

¹³⁵ La doctrina a la cual pertenece Anthony Reese. Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital”. Pág 13-17

CAPÍTULO II

REVENTA DE LIBROS DIGITALES Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN SOPORTE INTANGIBLE EN EL DERECHO COMPARADO

Las dos sentencias dictadas por los TJUE que se examinarán en este Capítulo son: I) el Caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.*; y II) el Caso *Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers*. Estas tratan sobre la reventa de programas computacionales en soporte intangible y la reventa de libros digitales.

Con ellos se analizará, desde una perspectiva práctica, la forma en que los TJUE se han enfrentado a casos de semejante características, en los que se toca el agotamiento del derecho de distribución frente a la reventa de obras en soporte intangible. Aunque se entiende que la conclusión de las sentencias de los tribunales de otros países no necesariamente sería replicable en Chile¹³⁶, lo anterior permitirá comprender de mejor manera el modo en que los tribunales de justicia de Chile podrían resolver un caso de reventa de programas computacionales en soporte intangible y libros electrónicos, puesto que, dejarán útiles criterios de razonamiento jurídico que podrían ser seguidos por los jueces.

2.1.- Caso *Used Soft GmbH v Oracle International Corp.*: Reventa de programas computacionales en soporte intangible

2.1.1. Hechos del caso *Used Soft GmbH v Oracle International Corp.*

Los hechos relevantes del caso *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* se pueden narrar desde una perspectiva cronológica de la siguiente manera:

La empresa *Oracle International Corp.*¹³⁷(en adelante, también “Oracle”), en calidad de titular

¹³⁶ Las conclusiones de los tribunales extranjeros y los tribunales nacionales no necesariamente serán las mismas porque tienen sistemas jurídicos distintos. Es más, muchas veces en Chile las conclusiones de los tribunales nacionales son diferentes ante una misma problemática.

¹³⁷ *Oracle International Corp.* es una empresa norteamericana que desarrolla y distribuye softwares informáticos, en donde, el 85% de la distribución de software es mediante la descarga por Internet. Es decir, la mayoría de sus programas

de los derechos de un programa computacional, otorgó una licencia de uso sobre este, perpetua y no transferible¹³⁸ a un primer usuario, quien quedó facultado para realizar las reproducciones del programa necesarias para su uso. La licencia otorgada al primer usuario incluyó la facultad de descargar el programa en el computador desde la página web de la empresa desarrolladora y/o distribuidora Oracle¹³⁹. La controversia comenzó cuando el primer usuario vendió¹⁴⁰ la licencia del programa computacional a la empresa Used Soft GmbH¹⁴¹, no sin antes firmar un documento notarial en donde, entre otros compromisos, convino no usar el programa computacional en el futuro. Así, el primer debate que se generó fue sobre la validez de la compraventa de la licencia del programa computacional¹⁴², o, dicho de otro modo, sobre el derecho del primer usuario para distribuir el programa computacional¹⁴³. Para determinarlo, fue relevante discutir si se agotó el derecho de distribución del programa computacional de la empresa Oracle¹⁴⁴ y examinar la relación entre el agotamiento del derecho de distribución y la excepción legal de la autorización del derecho de reproducción.

La relación jurídica se complejizó cuando la empresa Used Soft GmbH (en adelante también “UsedSoft”) vendió, a su vez, la licencia del programa computacional a un segundo usuario, lo que generó discordancia en cuanto a la licitud del uso del programa computacional por parte del segundo usuario, en especial, en cuanto a la autorización de este para reproducir el programa computacional por medio de la descarga del mismo de la página web de Oracle. Para

computacionales se encuentran en un soporte intangible. Por otra parte, se debe señalar que Oracle International Corp. no distribuye los programas computacionales por medio de la celebración de un contrato de compraventa; sino que mediante el otorgamiento de una licencia de uso permanente y perpetua o, con menos frecuencia, el otorgamiento de una licencia de uso limitado en el tiempo

¹³⁸ Generalmente, las licencias son de uso permanente y perpetuo, sin embargo, también hay licencias con uso limitado en el tiempo. De forma más precisa, el derecho de uso del software incluye el derecho de almacenamiento de manera permanente en un servidor y permite a un determinado número de usuarios el acceso a él mediante la descarga en la memoria principal de su estación de trabajo. Además, como parte de un contrato de mantenimiento de software, las versiones actualizadas del software y los programas que se utilizan para para la resolución de problemas se pueden descargar del sitio web del solicitante.

¹³⁹ Es decir, los programas computacionales se distribuyen en un soporte intangible.

¹⁴⁰ En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se discute si es una venta válida.

¹⁴¹ Used Soft GmbH es una empresa que actúa como intermediaria entre la oferta y demanda de licencias de programas computacionales, entre las cuales, se encuentran las desarrolladas y/o distribuidas por Oracle International Corp.

¹⁴² No se analiza si Used Soft puede reproducir el programa computacional comprado al cliente-usuario 1, porque, Used Soft no reproducía los programas computacionales que “compraba”, sino que, se dedicaba exclusivamente a volver distribuirlos mediante la venta.

¹⁴³ Si no es válida la distribución del programa computacional se estaría cometiendo una infracción a los derechos de autor.

¹⁴⁴ Aunque se declare que se agotó el derecho de distribución del programa computacional de Oracle International Corp., no necesariamente se concluye que el cliente-usuario 1 tenía el derecho de distribuir el programa computacional (ya que depende de otras consideraciones, como el derecho de reproducción). Sin embargo, si se determinara que no se agotó el derecho de distribución del programa computacional de Oracle International Corp., es inevitable concluir, que el cliente-usuario 1 no tenía derecho a distribuir el programa computacional.

determinarlo, se examinó la validez de la compraventa entre Used Soft y el segundo usuario (la cual revestía la misma característica que la compraventa celebrada entre el primer usuario y Used Soft, por ende, amerita las mismas consideraciones de derecho) y se reiteró el análisis sobre la relación entre el agotamiento del derecho de distribución y la autorización del derecho de reproducción.

Se observa que los hechos del caso Oracle International Corp. v Used Soft GmbH consistieron en una compleja secuencia de sucesos cronológicos con efecto cascada¹⁴⁵. Así, se puede llegar a afirmar que la licitud del uso del programa computacional por el segundo usuario está completamente determinada por la validez del contrato de compraventa celebrado entre el primer usuario y Used Soft¹⁴⁶.

Debido a lo anterior, es a lo menos llamativo que el caso haya sido planteado por *Oracle* comenzando por el final, esto es, examinando la licitud de la reproducción del programa computacional por el segundo usuario.

2.1.2. El proceso Judicial del Caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.

El caso consistió en un proceso judicial que se extendió por siete años (de 2005 hasta 2012), y se desarrolló ante el tribunal nacional alemán y la TJUE. La parte demandante fue la empresa Oracle International Corp., mientras que la parte demandada fue la empresa Used Soft. El conflicto jurídico se basó en una supuesta infracción a los derechos de autor, derechos de marca y libre competencia.

Debido a que el proceso judicial del caso se extendió por un largo periodo de tiempo e involucró numerosas instancias judiciales, a continuación, se dividirá el proceso artificialmente en cuatro etapas, para su mejor análisis y entendimiento¹⁴⁷.

¹⁴⁵ La solución que se entregue a la primera controversia, inevitablemente, determinará la solución de la segunda controversia.

¹⁴⁶ A modo de ejemplo, llegara a determinar la invalidez de la compraventa de la licencia del programa computacional entre el primer usuario y la empresa UsedSoft GmbH, de forma inevitable, se terminaría por concluir que él no tiene derecho a reproducir el programa computacional.

¹⁴⁷ Las etapas del proceso judicial están basadas en la clasificación realizada por el autor Truiken J. Heyden, quien: identifica tres etapas del procedimiento judicial 1.- La primera etapa del procedimiento hasta la sentencia del TJCE (2005-2012) 2.-La estrategia ante la BGH tras la sentencia del TJCE (2012-2013) 3.-Reapertura del procedimiento de Apelación ante el Tribunal

La primera etapa se extendió desde el año 2005 hasta el año 2012, y comprendió: i) la presentación de la demanda de Oracle ante el primer tribunal regional de Múnich (en adelante, abreviado LG Múnich I); ii) la contestación de la demanda por la empresa Used Soft; iii) la sentencia dictada por el LG Múnich I el 15 de marzo del año 2007 (7 O 7061/06); iv) la presentación y contestación de la apelación de la sentencia dictada por el LG Múnich I ante el Tribunal Regional Superior de Múnich; y v) la sentencia del recurso de apelación dictada por el Tribunal Regional Superior de Múnich el 3 de julio del año 2008 (6 U 2759/07).

La segunda etapa transcurrió desde el año 2011 hasta el año 2012 y comprendió el conocimiento de la cuestión prejudicial de derecho autor por el TJUE, incluyendo los actos de: i) la presentación de una cuestión prejudicial de derecho de autor ante el TJUE por parte del Tribunal Federal de Justicia (en adelante, abreviado BGH) el 3 de febrero del año 2011 (IZR 129/08); ii) la resolución dictada por el Abogado General del TJCE el 24 de abril del año 2012 (C-128/11); y iii) la sentencia dictada por el TJCE el 24 de abril del año 2012 (C-128/11).

La tercera etapa transcurrió desde el año 2012 hasta el año 2013 y consistió en la restitución, conocimiento y fallo del caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp. por el BGH, que comprendió: i) la presentación de los escritos con las posturas de Used Soft GmbH y Oracle International Corp.; y ii) el fallo dictado por el BGH el 17 de julio del año 2013 (I ZR 129/08) y que terminó por remitir el procedimiento al LG Múnich I.

La última etapa del caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp. transcurrió desde el año 2013 hasta el año 2015 y consistió en la reapertura del procedimiento de Apelación ante el Tribunal Regional Superior de Múnich, que incluyó: i) la audiencia; ii) el retiro del recurso de apelación de Used Soft GmbH; y iii) la sentencia dictada por el Tribunal Regional Superior de Múnich el 2 de marzo del año 2015 (6U2759/07).

2.1.3. Los debates sobre el derecho de autor en el caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.

Regional Superior de Múnich (2014-2015), ver en <https://www.tcilaw.de/en/casestudies/oracle-v-usedsoft/>

La controversia principal del caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp. fue determinar si la empresa Used Soft violó el derecho de autor de distribución y reproducción de los programas computacionales de los cuales es titular Oracle International Corp. A partir de esta pregunta, se formulan una serie de otras interrogantes, de cuyas respuestas dependerá la solución entregada a la cuestión principal.

Respecto de la determinación de la infracción del derecho de distribución, cabe preguntarse, en primer lugar, si cuando Oracle International Corp. otorga licencia de uso de programas computacionales a los usuarios se agota el derecho de distribución respecto de esos programas computacionales. La respuesta de esta cuestión dependerá de que se determine previamente cuáles son las condiciones para que proceda el agotamiento del derecho de distribución de una obra protegida por el derecho de autor, y si el modelo de negocio de Oracle International Corp. cumple con cada una de esas condiciones, muy especialmente respecto a: i) determinar si cuando Oracle International Corp. Otorgó licencias de uso de programas computacionales realizó un acto de distribución de programas computacionales o un acto de comunicación pública de los programas computacionales; ii) determinar si procede el agotamiento del derecho de distribución cuando la primera distribución no consistió formalmente en una venta; sino que en el otorgamiento de una licencia permanente y; iii) establecer la procedencia del agotamiento del derecho de distribución cuando la obra objeto de la distribución se encontró en un soporte intangible.

En caso de determinar que se agota el derecho de distribución de los programas computacionales licenciados por Oracle, debe a continuación, determinarse si existe infracción al derecho de reproducción de los programas computacionales por quienes lo han adquirido de segunda mano. Así, cabe preguntarse si el agotamiento del derecho de distribución tiene como consecuencia el agotamiento del derecho de reproducción y/o si procede aplicar alguna excepción legal que permita prescindir de la autorización del derecho de reproducción de Oracle International Corp.

2.1.3.1.- Los debates sobre Derecho de Autor en el periodo 2005-2011

En el año 2005 la empresa Oracle International Corp. interpuso ante el LG Múnich I una demanda contra la empresa Used Soft en la que se le acusó de infringir los derechos de autor de los programas computacionales, al hacer que el comprador de licencias usadas reprodujera sus programas informáticos, razón por la cual se solicitó al tribunal que ordenara al demandante abstenerse de inducir a terceros la reproducción del software de Oracle¹⁴⁸.

El demandante no acusó la infracción del derecho de distribución de los programas computacionales, sino que únicamente la infracción del derecho de reproducción de los softwares (esto es, que Used Soft indujo a sus clientes a reproducir ilícitamente el programa computacional), cuando era factible imputar simultáneamente¹⁴⁹ la infracción al derecho de reproducción y distribución. Incluso era más apropiado acusar primero la infracción del derecho de distribución, ya que el demandado Used Soft no reprodujo los programas de Oracle, sino que los distribuyó.

No obstante, la discusión sobre la infracción del derecho de reproducción, necesaria y forzosamente, implica debatir la infracción del derecho de distribución: la decisión del demandante de imputar únicamente una infracción al derecho de reproducción fue estratégica, por la íntima relación entre el derecho de distribución, el agotamiento del derecho de distribución y el derecho de reproducción.

Los argumentos en que Oracle sustentó la acusación de la infracción del derecho de reproducción de los programas computacionales se basaron en la invalidez del negocio entre el primer usuario, la empresa Used Soft y el segundo usuario.

En primer lugar, el demandante sostuvo que cuando este otorga una licencia de uso de un programa computacional no se agota el derecho de distribución del que es titular¹⁵⁰, por tanto, aún conserva la facultad monopólica de controlar toda distribución del software licenciado. A consecuencia de lo anterior, si el cliente que pagó por la licencia de uso del programa computacional posteriormente quiere vender la licencia, necesariamente tendrá que obtener la

¹⁴⁸ Used Soft GmbH v Oracle International Corp., 7 O 7061/06, LG Múnich I, considerando 33 y 36 (15 de marzo de 2007).

¹⁴⁹ Interponiendo las acciones de forma conjunta o interponiendo las acciones de forma subsidiaria.

¹⁵⁰ *Used Soft*, 7 O 7061/06, LG Múnich en considerando 28 a 29.

autorización de la empresa Oracle. Así, según esta posición el primer usuario no tenía la autorización de distribuir, por medio de una venta, el programa computacional a Used Soft, y, por consiguiente, este tampoco tenía autorización para distribuir el programa computacional a un segundo usuario. El segundo usuario (comprador) no tenía la autorización para reproducir el programa computacional, porque no había adquirido válidamente el programa computacional, ni tampoco había recibido la autorización del titular de derechos sobre la obra, Oracle.

Por lo anterior, según se explicará más adelante, la demandante afirmaba que no era aplicable directa ni indirectamente la regla de agotamiento del derecho de distribución, sin perjuicio de no explicar en sus argumentos lo que debía entenderse por aplicación directa de la regla de agotamiento del derecho de distribución. Puede inferirse que corresponde a cuando los hechos de un caso se subsumen perfectamente en el supuesto de hecho de una norma jurídica consagrada legislativamente. Por ello, debe examinarse detalladamente el supuesto de hecho de la norma jurídica aplicable al caso, sobre el agotamiento del derecho de distribución¹⁵¹.

La regla de agotamiento de derecho de distribución alemana se encuentra en el artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG, que establece que “si una copia de un programa informático se vende en el territorio de la UE u otro signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con el consentimiento del titular del derecho, el derecho de distribución de esta copia se agota, con la excepción del derecho de alquiler.”¹⁵²

El demandante identificó dos supuestos de hecho relevante en la norma citada: la existencia de

¹⁵¹ La estructura de una norma jurídica se compone de supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Sin embargo, en el presente apartado no se profundizará sobre la consecuencia jurídica de la norma de agotamiento del derecho de autor, ya que, aquello se explicó en el capítulo I. Sin embargo, se debe señalar que, en la mayoría de las legislaciones, por no decir todas, la consecuencia de la norma de agotamiento del derecho de distribución es la misma, esto es, la extinción de la potestad monopólica del titular del derecho de autor de controlar la distribución del soporte de la obra. Sin embargo, también se debe señalar que existe una consecuencia jurídica accesoria y eventual al agotamiento del derecho de distribución, esto es, la autorización legal para poder realizar las reproducciones necesarias para usar la obra protegida por el derecho de autor distribuida. Por otra parte, el supuesto de hecho de la norma jurídica del agotamiento del derecho de distribución no necesariamente es igual en todas las legislaciones occidentales, sin embargo, en la mayoría de las legislaciones occidentales los elementos esenciales del supuesto de hecho de la norma de agotamiento del derecho de distribución coinciden. Lo anterior se debe a la influencia de los tratados internacionales de propiedad intelectual ratificados y vigentes en la mayoría de los países.

¹⁵²Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (UrhG) (República Federal de Alemania: Gaceta de Leyes Federales, 1965), artículo 69 letra c), número 3.

un contrato de compraventa¹⁵³ y la exigencia de la tangibilidad del soporte de la obra¹⁵⁴.

Así, en primer lugar, Oracle sostuvo que no aplicaba la regla del agotamiento del derecho de distribución a obras incorporadas en un soporte intangible¹⁵⁵. Considerando que la mayoría de los programas computacionales del demandante se encontraron en un soporte intangible (se descarga desde una página web), se concluyó que no se aplicaría la regla de agotamiento del derecho de distribución.

Por otra parte, el demandante señaló que la regla del agotamiento del derecho de distribución sólo se aplicaba cuando se realizaba al menos una compraventa de un ejemplar de la obra con el consentimiento del titular del derecho de autor¹⁵⁶. Por consiguiente, no aplicaría la regla del agotamiento del derecho de distribución cuando el titular únicamente hubiere consentido en el licenciamiento de la obra protegida, tal como ocurría en autos.

A pesar de que el demandante no consideró relevante mencionar los otros supuestos de hecho del artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG, se enuncian a continuación los demás supuestos de la regla de agotamiento del derecho de distribución: la compraventa se debe celebrar en el territorio de la UE o dentro de las ubicaciones señaladas por el Acuerdo de Espacio Económico Europeo¹⁵⁷; la obra protegida por el derecho de autor debe ser un programa computacional¹⁵⁸; y, el titular del derecho de autor debe consentir la compraventa del programa computacional.

Estos no tienen una influencia sustancial en el caso, porque el demandado Used Soft no los contravino expresamente¹⁵⁹.

Uno de los argumentos en los que más profundizó Oracle International Corp., consiste en que no se puede aplicar analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución,

¹⁵³ *Used Soft GmbH*, 7 O 7061/06, LG Múnich I, en considerando 28, 30, 31 y 47.

¹⁵⁴ *Id.*, considerando 28, 29, 46 y 47.

¹⁵⁵ *Id.*, considerando.

¹⁵⁶ *Used Soft GmbH v Oracle International Corp.*, 7 O 7061/06, LG Múnich I, considerando 28, 30, 31 y 47 (15 de marzo de 2007).

¹⁵⁷ En el capítulo I se dijo que esto era el sistema de agotamiento del derecho de distribución regional.

¹⁵⁸ Se debe señalar que, existe otra norma jurídica en Alemania que establece el agotamiento del derecho de distribución de las obras protegidas por el derecho de autor que no sean los programas computacionales.

¹⁵⁹ Así, la discusión se enfoca en la aplicación indirecta de la regla de agotamiento del derecho de distribución.

argumento necesario para desvirtuar la principal defensa de Used Soft.

Se puede concluir de la exposición del demandante que la razón por la cual no se aplicó analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución, es debido a que en el caso analizado no concurren dos elementos esenciales para la procedencia de la aplicación analógica, estos son:

I) La existencia de una laguna normativa y;

II) Una norma jurídica positiva que tenga un supuesto de hecho similar: la existencia de idéntica razón para su establecimiento.

Respecto del primer elemento, Oracle International Corp. afirmó que el que no exista una norma jurídica positiva que regule el agotamiento del derecho de distribución en obras incorporadas en un soporte intangible, no implica una laguna normativa, ya que aquello no se debió a un mero olvido del legislador, sino que fue precisamente lo querido y buscado por este¹⁶⁰. Para fundamentar este postulado, el demandante señaló que: i) el legislador no quiso insertar un equivalente del artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG¹⁶¹ en el artículo 69 letra c), número 4 de la UrhG¹⁶² que regula expresamente la descarga de los programas computacionales¹⁶³ y; ii) es incomprensible que los legisladores europeos y alemanes no hayan visto el problema de la transmisión en línea de los programas informáticos¹⁶⁴.

Seguidamente, el demandante explicó que aun cuando el LG Múnich I estime que en el caso analizado existe una laguna jurídica intencionada, de igual manera, se concluyó que no se aplica analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución por no concurrir el segundo elemento esencial necesario para su procedencia. La norma jurídica cuya consecuencia se

¹⁶⁰ *Used Soft GmbH*, 7 O 7061/06, LG Múnich I en considerando 29 y 46 (Abreviado).

¹⁶¹ Cualquier forma de distribución del original de un programa informático o copias, incluido el alquiler. 2 Si una copia de un programa informático se vende mediante venta en el territorio de la Unión Europea u otro signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con el consentimiento del titular de los derechos, el derecho de distribución en relación con esta copia está agotada a excepción del derecho de alquiler.

¹⁶² La comunicación por cable o inalámbrica para el público de un programa informático, incluida su puesta a disposición del público de tal manera que esté disponible para los miembros del público desde lugares y en el momento que elijan

¹⁶³ *Used Soft GmbH*, 7 O 7061/06, LG Múnich en considerando 29.

¹⁶⁴ *Id.*, considerando 46.

aplicaría analógicamente en este caso habría sido el artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG, que establece la regla de agotamiento del derecho de distribución. A primera vista, el supuesto de hecho de la norma jurídica citada y los hechos del caso son semejantes, puesto que, ambos tratan sobre la venta de un programa computacional. Sin embargo, aquello no sería correcto desde el punto de vista de Oracle International Corp., porque, no son equivalentes funcionales¹⁶⁵.

En segundo lugar, el demandante Oracle International Corp. afirmó que aun cuando se admita que se aplica el agotamiento del derecho de distribución en soporte intangible, de igual manera, el adquiriente de un programa computacional en soporte intangible de “segunda mano” no puede reproducirlo, lo que incluye el acto de descargarlo en el disco duro de su computadora desde Internet¹⁶⁶. Lo anterior supone hacer completamente inviable el modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible: no tiene sentido que sea legal venderlo, pero ilegal reproducirlo para que el comprador lo use.

Los argumentos de Oracle International Corp. para poder sostener la ilegalidad de las reproducciones de un programa computacional en soporte intangible de “segunda mano” fueron las siguientes:

I) Oracle International Corp. determina el alcance, el tipo y el beneficio de la distribución de los programas computacionales. El cliente adquirió un derecho simple, intransferible, por ende, no pudo transferir a Used Soft el derecho de reproducción. Además, rechaza la idea de que los meros derechos de uso se puedan transferir libremente¹⁶⁷.

II) La frase segunda del considerando 29 de la Directiva 2000/31/CE, aclara expresamente que el agotamiento no se aplica a las reproducciones materiales de una obra que haya sido realizada por el usuario de un servicio en línea con el consentimiento del titular del derecho¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Id., considerando 29. El TJUE entiende que los programas computacionales en soporte tangible son equivalente funcionales de los tangibles porque en ambos casos se deben utilizar en el computador.

¹⁶⁶ Id., considerando 46 y 47.

¹⁶⁷ Id., considerando 30 y 47.

¹⁶⁸ Id., considerando 46.

III) La carga de un programa en la memoria principal del computador no está permitida según el artículo 44 letra a) UrhG¹⁶⁹, ya que, dicho uso tiene una importancia independiente¹⁷⁰.

El demandado afirmó que no había infringido el derecho de reproducción de los programas computacionales de los que era titular la empresa Oracle International Corp., porque:

I) El contrato de licencia es realmente un contrato de compraventa y es un acto de distribución de obra (y no una comunicación pública)¹⁷¹.

II) Se aplica de forma analógica la regla de agotamiento del derecho de distribución establecida en el artículo 69 letra c, número 3 UrhG, a las obras insertadas en soporte intangible¹⁷².

III) En virtud de la aplicación de la regla de agotamiento del derecho de distribución y el artículo 44 letra a) de la UrhG, el adquiriente legítimo de un programa computacional insertado en soporte intangible de “segunda mano” tiene el derecho de realizar las reproducciones necesarias para usarlo, lo que por supuesto incluye la posibilidad de descargarlo en el disco duro del computador¹⁷³.

En primer lugar, Used Soft GmbH sostiene que el demandante Oracle International Corp. vende los programas computacionales, porque hay una transferencia de forma real de la propiedad¹⁷⁴. Añade que el demandante no puede excluir la reventa ni restringir el derecho de uso con efecto real a través de un contrato de licencia, ya que esto representa una desventaja irracional para el socio contractual¹⁷⁵. Señala que según el artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG el programa computacional debe ser considerado como un artículo o una copia, aunque no se incorpore en un soporte físico¹⁷⁶. Es decir, la reventa no requiere que el disco duro tenga que venderse, es

¹⁶⁹ Actos de reproducción temporal. Se admitirán aquellos actos de reproducción temporal que sean transitorios o incidentales y constituyan parte integrante y esencial de un proceso técnico y cuyo único fin sea posibilitar 1. una transmisión en una red entre terceros por un intermediario o 2. un uso lícito de una obra u otra materia protegida que se vaya a realizar y que no tengan una importancia económica independiente.

¹⁷⁰ *Used Soft GmbH*, 7 O 7061/06, LG Múnich I, en considerando 47.

¹⁷¹ *Id.*, considerando 39, 40, 41 y 49 (LG Múnich I).

¹⁷² *Id.*, considerando 39 y 49 de la 39,40 y 49.

¹⁷³ *Id.*, considerando 42.

¹⁷⁴ *Id.*, considerando 41.

¹⁷⁵ *Id.*, considerando 43.

¹⁷⁶ *Id.*, considerando 49.

suficiente si los programas de computador son eliminados por el primer comprador en el caso de una venta de licencia¹⁷⁷. Por tanto, Oracle no comunicó públicamente los programas computacionales, sino que los distribuyó en la modalidad de compraventa¹⁷⁸.

El segundo argumento de Used Soft consiste en afirmar que se aplica analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución de las obras incorporadas en un soporte intangible, debido a que, concurren los dos elementos necesarios para su procedencia previamente individualizados¹⁷⁹.

Used Soft GmbH afirmó que existe una laguna normativa, porque, no está regulado en Alemania el principio de agotamiento del derecho de distribución de las transmisiones de las obras. Se añade a lo anterior, que esta laguna no fue intencionada por el legislador, sino que más bien, al momento de legislar se les olvidó porque no vieron el problema del agotamiento en las transmisiones en línea¹⁸⁰. Algunos argumentos que se aluden para justificar dicha conclusión son los siguientes: i) el artículo 4 letra c de la Directiva 91/250/CEE¹⁸¹ regula el agotamiento del derecho de distribución de los programas computacionales y, no contiene indicaciones que muestren que haya tenido en cuenta las transmisiones en línea de los programas computacionales¹⁸²; ii) el agotamiento del derecho de distribución de obras en soporte intangible no está regulado en ninguna directiva¹⁸³; y iii) el WCT se aplica de forma limitada, porque, no está ratificado por Alemania. Por ende, sus consideraciones respecto de este tema no tienen mucha relevancia.

Used Soft GmbH afirma que los supuestos de hecho de la regla de agotamiento del derecho de distribución establecida en el artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG, son semejantes a los

¹⁷⁷ Id., considerando 49.

¹⁷⁸ Id., considerando 39.

¹⁷⁹ Los dos elementos necesarios para la procedencia de la aplicación analógica de una norma son los siguientes: i) la existencia de una laguna normativa; y ii) una norma jurídica positiva que tenga un supuesto de hecho parecidos a los hechos del caso analizado, entendiéndose por aquello, la existencia de idéntica razón para su establecimiento.

¹⁸⁰ Id., considerando 39.

¹⁸¹ Directiva sobre la Protección de Programas de Ordenador (Consejo de las Comunidades, 1991), artículo 4. Actos sujetos a restricciones. c) Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias. La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

¹⁸² *Used Soft GmbH*, 7 O 7061/06, LG Múnich I en considerando 39.

¹⁸³ Id., considerando 39.

hechos narrados. A primera vista, se puede notar las evidentes semejanzas entre los hechos narrados y el supuesto de hecho de la norma jurídica, esto es: i) la existencia de un acto de distribución; ii) una primera venta con autorización del titular del derecho de autor; iii) una obra protegida por el derecho de autor denominado software; y iv) una reventa de la obra protegida por el derecho de autor. Así, la única diferencia es el tipo de soporte. Además, tal como señaló Used Soft GmbH, estos tienen los mismos intereses o la misma razón de ser, por ende, deben conducir al mismo resultado. Por otra parte, se agregó que, si el titular del derecho de autor obtuvo una ventaja económica, no se aumentaría el riesgo de que el primer adquiriente redistribuya la obra varias veces en violación del derecho de distribución.

Por todo lo anterior, Used Soft afirmó que no puede haber diferencias entre ambas modalidades de venta, sino que los jueces tienen que dar un trato equitativo a ambos canales, porque en caso contrario el autor tendría el derecho arbitrario de poder escoger, haciendo ilusoria las normas¹⁸⁴.

En tercer y último lugar, Used Soft señaló que, según el artículo 44 de la UrhG, la aplicación del principio de agotamiento del derecho de distribución de un programa computacional permite al segundo comprador realizar las reproducciones necesarias para su uso, lo que por supuesto incluye la descarga del software en el disco duro del computador¹⁸⁵. Así, el comprador tiene derecho a descargar el programa como usuario autorizado mediante la compra de la licencia.

La sentencia del LG Múnich I concluyó que el demandado infringió los derechos de reproducción de los programas computacionales que desarrolla y/o distribuye el demandante Oracle International Corp.¹⁸⁶, porque:

I) No se aplicó directamente la regla de agotamiento del derecho de distribución del artículo 69 letra c), número 3 de la UrhG¹⁸⁷;

II) No se aplicó analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución del artículo

¹⁸⁴ Id., considerando 39.

¹⁸⁵ Id., considerando 44.

¹⁸⁶ Id., considerando 56.

¹⁸⁷ Id., considerando 62.

69 letra c), número 3 de la UrhG¹⁸⁸;

III) La aplicación del agotamiento del derecho de distribución no autoriza a reproducir un programa computacional¹⁸⁹;

IV) No se aplicó la excepción legal del derecho de reproducción establecida en el artículo 44 de la UrhG¹⁹⁰.

El LG Múnich I señaló como primer argumento que no se aplicó directamente la regla de agotamiento del derecho de distribución establecida en el artículo 69 número 3 de la UrhG¹⁹¹. Aunque el tribunal no profundizó sobre este tema, ya que el demandado Used Soft no contravino estos argumentos, esta posición se fundó en los siguientes puntos: i) el agotamiento del derecho de distribución sólo se prevé para las obras insertadas en soporte tangible, es decir, no se aplica a las obras insertadas en soporte intangible, como los servicios de transmisión en línea¹⁹²; ii) para aplicar el agotamiento del derecho de distribución de una obra, es indispensable, que el titular del derecho de autor haya autorizado la primera puesta a disposición de la obra. Sin embargo, en el caso analizado no concurrió el consentimiento del titular del derecho de autor de distribuir la copia del programa computacional que Used Soft habría puesto en el mercado, ya que esta no es la misma copia descargada en el computador del primer adquiriente, sino una nueva copia producida mediante la reproducción realizada por el segundo usuario¹⁹³.

El LG Múnich I señaló como segundo argumento que no se aplicó analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución establecida en el artículo 69 número 3 de la UrhG¹⁹⁴. Se debe señalar que este argumento es uno de los más importantes en el caso analizado, ya que es el fundamento principal del demandante. Para sostener esta postura el tribunal afirmó que no concurrieron los dos elementos esenciales para la aplicación analógica de una norma jurídica

¹⁸⁸ Id., considerando 63.

¹⁸⁹ Id., considerando 56 y 59.

¹⁹⁰ Id., considerando 58.

¹⁹¹ Id., considerando 72.

¹⁹² Id.

¹⁹³ Id.

¹⁹⁴ Id.

mencionados, estos son: i) no existió una laguna jurídica involuntaria¹⁹⁵. El legislador no pasó por alto la transmisión en línea de programas computacionales, sino que, el legislador no vio motivo para aplicar la regla de agotamiento en las transmisiones digitales¹⁹⁶. Además, señaló que el artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE habla en contra de una laguna no intencionada¹⁹⁷ y, que el legislador rechazó el efecto del agotamiento de esa copia, ya que en el año 1996 era consciente del problema de producir una copia de una obra consultada en línea¹⁹⁸; ii) los supuestos de hecho de la norma jurídica son diferentes a los hechos del caso Oracle International corp. V Used Soft GmbH. Se señaló que la transmisión en línea de una obra se refiere a intereses diferentes a la entrega de una obra en soporte tangible, por ende, no pueden tener las mismas consecuencias jurídicas¹⁹⁹. Así, el principio de agotamiento tiene por objeto mantener la comerciabilidad de un artículo valioso: la propiedad de una obra en soporte intangible no puede adquirirse de buena fe y una obra en soporte tangible se puede adquirir de buena fe²⁰⁰.

A continuación, respecto de la controversia sobre la calificación de la relación contractual descrita, el LG Múnich I afirmó que cada autor puede influir en la elección del canal de distribución de su obra²⁰¹. Por ende, el argumento del demandado Used Soft GmbH de que el contrato de arriendo es un contrato de compraventa, no permite que se amplie el uso previsto en el acuerdo de licencia. En otras palabras, la relación contractual no es de una compraventa, sino una licencia (autorización de uso), por lo que en ningún caso procedería el agotamiento del derecho de distribución.

De esta manera, se concluye que una aplicación analógica del principio de agotamiento debe desestimarse, porque aquello implica una ampliación del ámbito de aplicación que no está cubierto por la finalidad de dicha figura²⁰². Además, se señaló que el principio de agotamiento es una excepción al derecho básico del autor de prohibir la distribución de la obra por las personas, por ende, la analogía es absolutamente inadmisibles al ser un caso de disposición

¹⁹⁵ Id., considerando 76.

¹⁹⁶ Id.

¹⁹⁷ Id

¹⁹⁸ Id., considerando 70.

¹⁹⁹ Id., considerando 73.

²⁰⁰ Id., considerando 78.

²⁰¹ Id., considerando 75 y 76.

²⁰² Id., considerando 78.

excepcional²⁰³.

Para ir finalizando esta posición, el LG Múnich I señaló que, incluso con la aprobación de una aplicación analógica del principio de agotamiento del derecho de distribución, de igual forma se terminaría concluyendo la inadmisibilidad del modelo empresarial de la demandada.

El LG Múnich I señaló como tercer argumento que el principio de agotamiento del derecho de distribución sólo se aplica al derecho de distribución de la obra y no el derecho de reproducción de la obra²⁰⁴. Es más, se considera que la extensión del principio de agotamiento del derecho de distribución a este tipo de explotación sería una usurpación del derecho de reproducción²⁰⁵. Además, recordó que no se transfieren los derechos sin el consentimiento del autor y, efectivamente en este caso, no concurrió el consentimiento del titular de derechos de autor para permitir la transferencia del derecho de reproducción²⁰⁶. Por todo lo dicho anteriormente, el principio de agotamiento del derecho de distribución no permitiría que el comprador de un programa computacional en soporte intangible de “segunda mano” pueda usar el programa computacional.

En cuarto y último lugar, el LG Múnich I señaló que no procede aplicar el artículo 44 de la UrhG que establece la excepción legal del derecho de reproducción por el que son permisibles los actos temporales de reproducción que sean volátiles o acompañen y representen a una parte integral y esencial del proceso técnico de la transmisión a una red de terceros²⁰⁷. Asimismo, el artículo 69 d) número 1 del UrhG²⁰⁸ establece la excepción del derecho de reproducción de los programas computacionales, agregando que, este se refiere sólo los actos que son necesarios para el uso del programa informático de acuerdo con el propósito previsto²⁰⁹. Así, se afirmó que la licencia sólo prevé una reproducción en el servidor del primer comprador, por lo tanto, cuando

²⁰³ Id., considerando 74.

²⁰⁴ Id., considerando 56 y 71.

²⁰⁵ Id., considerando 81 y 59.

²⁰⁶ Id., considerando 82.

²⁰⁷ Id., considerando 58.

²⁰⁸ Salvo disposición en contrario mediante disposiciones contractuales especiales, los actos a que se refiere el artículo 69c núms. 1 y 2 no requerirán la autorización del titular del derecho si son necesarios para el uso del programa informático de acuerdo con su propósito previsto, incluida la corrección de errores, por cualquier persona autorizada a utilizar una copia del programa.

²⁰⁹ *Used Soft GmbH*, 7 O 7061/06, LG Múnich I en considerando 56.

un tercero lo usa (como, por ejemplo, Used Soft y el segundo usuario), no existe un uso previsto y por ende no se permite las reproducciones necesarias²¹⁰.

Además, añadió que la resolución del caso sería diferente si el vendedor de los programas computacionales no lo hubiesen instalado porque no se habría producido una reproducción²¹¹.

Para finalizar, el LG Múnich I afirmó que el principio de agotamiento del derecho de distribución no permite que se dividan los derechos de la licencia²¹².

En conocimiento de un recurso de apelación, el Tribunal Regional Superior de Múnich comparte la opinión jurídica de que la reventa de programas computacionales incorporados en un soporte intangible es ilegal²¹³. Se llega a esta conclusión reiterando los argumentos explicados por el LG Múnich I ²¹⁴, que de forma resumida se pueden señalar que son los siguientes:

I) No se aplica directamente la regla de agotamiento del derecho de distribución establecido en el artículo 69 letra c número 3 de la UrhG;

II) No se aplica analógicamente la regla de agotamiento del derecho de distribución establecido en el artículo 69 letra c número 3 de la UrhG;

II) La regla del agotamiento del derecho de distribución afecta sólo al derecho de distribución y no el derecho de reproducción y;

IV) El primer adquirente del programa computacional no puede ceder el derecho de uso real a sus clientes. Por ende, el cliente no puede reproducir el programa computacional.

2.1.3.2.- Los debates de la Propiedad Intelectual entre el periodo de del 2011- 2012

²¹⁰ Id., considerando 77 y 83.

²¹¹ Id., considerando 84.

²¹² Id., considerando 83.

²¹³ Used Soft GmbH v Oracle International Corp, 6 U 2759/07, Tribunal Regional Superior de Múnich, considerando 1(3 de julio de 2008).

²¹⁴ Id., considerando 54 y 56

El 3 de febrero del año 2011, el BGH planteó una cuestión prejudicial, en el que realizó tres preguntas al TJUE (IZR 129/08). Se presentó esta resolución, partiendo de la premisa de que la respuesta del TJUE a las preguntas determinaría la solución que los tribunales de justicia de Alemania le tendrían que dar al caso Oracle International Corp. v Used Soft GmbH. Además de exponer los diferentes puntos de vista que existen respecto de la controversia jurídica planteada, la resolución emitida por el BGH dio su opinión respecto a la resolución del caso, esto es, que se infringió el derecho de reproducción del autor²¹⁵.

Las preguntas de la cuestión prejudicial tienen como propósito resolver en abstracto los debates de derecho de autor que implican el caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp. Posteriormente, el tribunal de justicia de Alemania resolvió en concreto el caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp. mediante la aplicación de las respuestas entregadas por el TJUE. Así, no se puede perder de vista que estas preguntas están dirigidas a determinar si el segundo usuario (comprador) tenía el derecho a reproducir el programa computacional, y si la empresa Used Soft infringió el derecho de autor de Oracle International Corp.

La primera y segunda pregunta tienen como propósito determinar si la compraventa entre el primer usuario (vendedor) y Used Soft es válida, mientras que, la tercera pregunta tiene como objetivo definir si la compraventa entre Used Soft y el segundo usuario (comprador) es válida y si el segundo usuario podía reproducir el programa computacional desde su computadora. De esta manera, se puede anticipar que la segunda pregunta busca determinar si el agotamiento del derecho de distribución se aplica a obras en soporte intangible, mientras que, la primera pregunta, complementando la anterior, busca precisar quien es el sujeto que eventualmente podría invocar el agotamiento del derecho de distribución de una obra.

Por otra parte, se debe señalar que la pregunta tercera replantea los cuestionamientos señalados en las dos primeras preguntas de forma concentrada, pero, modificando un poco las circunstancias. Sin embargo, se considera que dicha pregunta realmente busca aclarar si la

²¹⁵ Used Soft GmbH, I ZR 129/08, BHG en considerando 11.

persona que compra un programa computacional usado en soporte intangible puede reproducirlo en su aparato tecnológico, o, en otras palabras, si puede usarlo.

En la etapa anterior los tribunales de justicia de Alemania formularon preguntas semejantes a las recién señaladas, aunque, redactadas de forma desordenada, ambigua y desenfocada. Justamente, en estas instancias se trató el agotamiento del derecho de distribución de obras en soporte intangible, su relación con el derecho de reproducción y la autorización legal del derecho de reproducción. Sin embargo, las reflexiones de los tribunales de la primera etapa se fundamentaron principalmente en la ley de Alemania, con menciones ocasionales a las directivas de la UE. En cambio, y tal como se verá a continuación, esta segunda etapa sustenta sus considerandos casi exclusivamente en las directivas de la UE y Tratados Internacionales de derecho de autor, dejando así, de lado la UrhG.

Por último, se debe tener presente que las preguntas formuladas en la cuestión prejudicial están presentes en todos los casos de reventa de programas computacionales en soporte intangible, aunque por supuesto, las respuestas varían según el sistema jurídico analizado. Así, se volverán a plantear estas preguntas en el capítulo III.

2.1.3.2.1.- Pregunta dos: ¿Se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, parte inicial de la frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquiriente hizo la copia con autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?

Antes que todo, se debe señalar que el TJUE y el abogado General estimaron que la cuestión prejudicial planteada en segundo lugar por el BGH, debía ser la primera en resolverse. Esto debido a que, la respuesta de la segunda pregunta determinaría si tenía sentido plantearse la primera y la tercera.

Ahora bien, la segunda pregunta planteada por el BGH como cuestión prejudicial, fue la siguiente:

“¿Se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, parte inicial de la frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquiriente hizo la copia con autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?”²¹⁶

Debido a que dicha pregunta hace referencia expresa al artículo 4 apartado número 2 de la directiva 2008/24/CE, no queda otra que, citar dicha norma jurídica. Así, esta establece que:

“La primera venta en la comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.”²¹⁷

De la pregunta prejudicial planteada se deben extraer algunas particularidades importantes. En primer lugar, se debe indicar que el sujeto a quien beneficiaría el agotamiento del derecho de distribución es el adquiriente del programa computacional. En segundo lugar, este adquiriente del programa computacional debe tener la autorización del titular del derecho para realizar una copia del programa descargándolo en su computadora desde Internet. En tercer y último lugar, se debe tener presente que la descarga del programa computacional desde Internet implica un soporte tangible, esto es, el disco duro del computador en que se descarga el software. La venta supone que el comprador pueda descargar el programa en su propia computadora desde el Internet. Así, debido a que el programa computacional es distribuido siempre desde el soporte de datos de Internet, se puede afirmar que entonces, este se encuentra incorporado en un soporte intangible.

De lo anteriormente expuesto, se considera que la esencia de la segunda cuestión prejudicial es determinar si el agotamiento del derecho de distribución es aplicable a las obras protegidas por el derecho de autor incorporadas en soporte intangible.

²¹⁶ Id., considerando 34.

²¹⁷ Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programa de ordenador (Parlamento Europeo y del Consejo, 2009), artículo 4 apartado 2.

Por otra parte, se debe recordar que los programas computacionales de Oracle Internacional Corp. son descargados desde la página web de este, es decir, se encuentran incorporados en un soporte intangible. El primer usuario pagó por el programa computacional a Oracle International Corp., por lo tanto, pudo descargar legítimamente este en su computadora para usarla. Sin embargo, posteriormente lo vendió a Used Soft. En este punto, se vuelve trascendental la segunda cuestión prejudicial, puesto que, la validez de la compraventa celebrada entre el primer usuario y Oracle International Corp., depende completamente, de la procedencia o no del agotamiento del derecho de distribución. Asimismo, establecer la validez de la compraventa entre el primer usuario y Used Soft GmbH es indispensable para poder concluir, posteriormente, la legitimidad de la reproducción realizada por el segundo usuario.

De este modo, si el TJUE estima que no se agota el derecho de distribución de los programas computacionales en soporte intangible, entonces, se puede concluir que es ilegal en la UE un modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible, tal como el que tiene Used Soft GmbH. Finalmente, por el efecto cascada también se terminará concluyendo que el comprador del programa computacional en soporte intangible de “segunda mano”, no estaba autorizado a reproducirlo.

Por otra parte, si el TJUE considera que se agota el derecho de distribución de los programas computacionales incorporados en un soporte intangible, entonces, se puede concluir que es legal un modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible. Sin embargo, aquello no quiere decir que el modelo de negocios de Used Soft GmbH sea legítimo, ya que, queda pendiente precisar las demás condiciones y circunstancias en que el agotamiento del derecho de distribución se produce, aunque no se puede desconocer que aquello significa que se ha pasado el primer gran obstáculo.

2.1.3.2.1.1.- La conclusión del abogado general a la segunda cuestión prejudicial

La conclusión del abogado general del TJUE sobre la segunda cuestión prejudicial planteada es la siguiente:

“El artículo 4 apartado 2 de la directiva 2009/24/CE debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular del derecho que autorizó la descarga de Internet de esa copia en un soporte de datos otorgó igualmente a título oneroso un derecho de uso de dicha copia sin límite temporal. En efecto, constituye una venta en el sentido del artículo toda puesta a disposición en la Unión de cualquier forma y por cualquier medio de una copia de un programa de ordenador para su uso durante un periodo ilimitado a cambio del pago de un precio tan alzado.”²¹⁸

2.1.3.2.1.2.- Fundamentos de la conclusión del abogado general a la segunda cuestión prejudicial

Los argumentos en torno a los cuales reflexionó el abogado general del TJUE respecto a la segunda cuestión prejudicial planteada se pueden sistematizar en los siguientes puntos:

I) El agotamiento del derecho de distribución procede únicamente cuando hay un acto de distribución en la modalidad de venta y no cuando hay una prestación de servicios o alquiler de una obra protegida por el derecho de autor²¹⁹.

El abogado general del TJUE trató de definir, limitar, precisar y comparar cuatro figuras relevantes: la venta, la licencia, el alquiler y la prestación de servicios. Se tiene presente que el modelo de negocios de Oracle Internacional Corp. opera formalmente mediante la figura de la “licencia”, sin embargo, no se considera relevante la nomenclatura que arbitrariamente pudo darle a dicha figura la empresa distribuidora y desarrolladora, sino que, lo realmente trascendental es determinar lo que conforme a sus características es realmente. Así, el demandado Used Soft GmbH. sostiene que la figura de la licencia realmente es una venta, mientras que, el demandante Oracle Internacional Corp. sostiene que la figura de licencia realmente es una prestación de servicios²²⁰.

²¹⁸ Used Soft GmbH v Oracle International Corp, C-128, Documento 62011CC0128, conclusión del abogado general Sr Yves Bot del TJUE, considerando 51 (24 de abril de 2012) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62011CC0128>

²¹⁹ Id., considerando 48.

²²⁰ Id., considerando 30, 31, 34 y 54.

El abogado general del TJUE estimó que este debate se resuelve al distinguir entre la venta y alquiler. Se indica que el 12 considerando de la Directiva 2009/24 define alquiler como “la operación de ofrecer la utilización, por un período limitado y con fines de lucro, de un programa de ordenador o una copia del mismo.”²²¹ Por otra parte, se define venta en el sentido del artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24 cuando “independiente de la calificación que le den las partes, la operación se caracteriza por la transferencia de la propiedad de una copia del programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago único de un precio.”²²²

Debido a lo anterior, el abogado general del TJUE finalmente concluyó que “la cesión del derecho de uso de una copia de un programa de ordenador constituye efectivamente una venta en el sentido del artículo 4 apartado 2 de la directiva 2009/24²²³ no obstante, calificar la operación de venta no es razón suficiente para concluir que se puede producir el agotamiento del derecho de distribución en circunstancias como la del asunto principal.”²²⁴

II) La descarga de un programa computacional desde Internet (es decir, un programa computacional insertado en un soporte intangible) es un acto de distribución²²⁵.

El demandante Oracle International Corp. afirmó que en conformidad con el artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29²²⁶, el informe de la comisión de 10 de abril del año 2000²²⁷, el artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2001/29²²⁸, el 29 considerando de la Directiva 2001/29²²⁹, el artículo 6 número 2 del WCT²³⁰ y las Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre

²²¹ Id., considerando 56.

²²² Id.

²²³ La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

²²⁴ Used Soft GmbH v Oracle International Corp, C-128, Documento 62011CC0128, conclusión del abogado general Sr Yves Bot del TJUE, considerando 70 (24 de abril de 2012) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62011CC0128>

²²⁵ Id, considerando 73.

²²⁶ Id., considerando 74.

²²⁷ Id., considerando 75.

²²⁸ Id., considerando 74.

²²⁹ Id., considerando 42.

²³⁰ Id., considerando 69.

derecho de autor²³¹, se debe afirmar que el acto de puesta a disposición o transmisión de un programa computacional es una comunicación pública de obra y no una distribución de obra.

Sin embargo, los argumentos de Oracle International Corp. para sostener la postura de que los actos de distribución de una obra no se aplican a obras en soporte intangible fueron calificados por el abogado general del TJUE como ambiguos, no justificados por la directiva y poco convincentes²³². En primer lugar, señaló que por el principio de especialidad la directiva aplicable es la Directiva 2009/24 y no la Directiva 2001/29²³³. Además, señaló que en conformidad al artículo 6 apartado 1 del WCT la existencia de una transferencia de propiedad transforma un acto de comunicación pública en distribución²³⁴. En tercer lugar, afirmó la ambigüedad de la Directiva 2001/29²³⁵. En cuarto lugar, afirmó que no aceptar el agotamiento del derecho de distribución en soporte intangible es contrario al objeto de la propiedad intelectual y al principio de la libre circulación de la Unión²³⁶.

Debido a estas objeciones, el abogado general del TJUE concluyó que “No puede descartarse la calificación de derecho de distribución de un programa de ordenador mediante la descarga de Internet para incluirla en la definición de derecho de comunicación pública que se menciona en el artículo 3 apartado 3 de la directiva 2001/29.”²³⁷

Lo anterior, es suficiente para que se plantee la primera y tercera cuestión prejudicial.

2.1.3.2.1.3.- La conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la segunda cuestión prejudicial

La conclusión del TJUE a la segunda cuestión prejudicial es la siguiente:

“Sobre la base de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial

²³¹ Id., considerando 35 y 79.

²³² Id., considerando 70, 74 y 76.

²³³ Id., considerando 72.

²³⁴ Id., considerando 73.

²³⁵ Id., considerando 76.

²³⁶ Id., considerando 44.

²³⁷ Id., considerando 71.

que el artículo 4 apartado 2 de la directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a título gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informático, ha conferido igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal copia, sin límite de duración.”²³⁸

Por último, aunque el TJUE concluyó que se aplica el agotamiento del derecho de distribución en obras incorporadas en un soporte intangible, precisa que, para que esto proceda necesariamente el primer adquiriente debe dejar inutilizable su copia²³⁹ y, no puede haber fraccionado o dividido las licencias²⁴⁰.

2.1.3.2.1.4.- Fundamento de la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la segunda cuestión prejudicial

Los argumentos que fundamentan la resolución del TJUE de la segunda cuestión prejudicial pueden ser sistematizados en los siguientes puntos:

D) Según el artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24, para que se aplique el agotamiento del derecho de distribución debió haberse realizado una primera venta con el consentimiento del titular del derecho de autor²⁴¹; y la calificación de primera venta no depende de la calificación jurídica que le den las partes o el sistema legal de cada país, sino que, la calificación de venta está determinada únicamente por la definición que entregue la legislación de la UE²⁴².

El demandado Used Soft GmbH sostiene que Oracle International Corp. vende los programas computacionales, mientras que, por el contrario, el demandante Oracle International Corp.

²³⁸ Used Soft GmbH v Oracle International Corp, asunto C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, TJUE (3 de julio 2012), considerando 89.

²³⁹ Id., considerando 78.

²⁴⁰ Id., considerando 69 y 89.

²⁴¹ Id., considerando 36.

²⁴² Id., considerando 39 y 41.

afirma que no vende los programas computacionales, sino que, los licencia²⁴³.

Fue el TJUE quien dirimió el debate.

El TJUE afirmó que acorde al principio de igualdad, la calificación de primera venta la realiza la legislación de la UE y que esta se aplica a todos los países que la conforman, sin importar lo que diga cada legislación nacional²⁴⁴. Así, dicho tribunal señaló que se debe entender por venta el “contrato mediante el cual una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporeal que le pertenece.”²⁴⁵

Por otra parte, si se permite que el distribuidor de un programa computacional pueda decidir arbitrariamente la calificación jurídica de un contrato como venta o como licencia, entonces, la norma jurídica de agotamiento del derecho de distribución perdería toda eficacia y utilidad²⁴⁶.

De lo anterior, finalmente el TJUE concluyó que “debe considerarse que, en una situación como en el litigio principal, la transferencia por el titular de los derechos de autor de una copia de un programa de ordenador a un cliente, acompañada de la celebración entre las mismas partes de un contrato de licencia de uso, constituye una primera venta (...) de una copia de un programa en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24.”²⁴⁷

II) Al menos existen dos directivas de la UE sobre derecho de autor que podrían ser aplicadas al caso analizado: la Directiva 2009/24/CE y la Directiva 2001/29/CE. La Directiva 2001/29 es la regla general, mientras que, la Directiva 2009/24/CE es la regla especial. Debido a que se está analizando un caso en donde la obra protegida por el derecho de autor es un programa computacional, entonces por el principio de especialidad, se debe aplicar la Directiva 2009/24/CE²⁴⁸.

²⁴³ Id., considerando 43.

²⁴⁴ Id., considerando 39 y 41.

²⁴⁵ Id., considerando 42.

²⁴⁶ Id., considerando 49.

²⁴⁷ Id., considerando 48.

²⁴⁸ Id., considerando 51, 56 y 70.

El TJUE señaló que el de acuerdo con el artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/29/CE la compra de un programa computacional incorporado en un soporte intangible, o, en otras palabras, la puesta a disposición de un programa computacional es una distribución de obra y no una comunicación pública²⁴⁹.

Desde otra perspectiva, indicó que, considerando que no es aplicable al caso analizado la Directiva 2001/29, entonces, se rechaza el argumento de que en conformidad al artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29 la compra de un programa computacional incorporado en un soporte intangible (es decir, el acto de puesta a disposición de un programa computacional) es comunicación al público y no distribución de una obra²⁵⁰.

III) Del artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24/CE se puede concluir que el agotamiento del derecho de distribución de los programas computacionales se aplica a las obras incorporadas en soporte tangible como intangible²⁵¹.

El TJUE señaló que el artículo 1 apartado 2 de la Directiva 2009/24/CE señaló que dicha directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador, mientras que, el considerando 7 de la Directiva 2009/24/CE señaló que el término programa de ordenador incluye programas en cualquier forma²⁵².

A lo anterior se añade que el TJUE afirmó que desde un punto de vista económico la venta de un programa computacional en soporte intangible es equivalente funcional de la venta de un programa computacional en soporte tangible. Por ende, en virtud del principio de igualdad, no hay razón para distinguir entre ambos²⁵³.

Además, se señaló que implicaría exceder el objetivo de la propiedad intelectual, el llegar a la conclusión contraria, esto es, que el titular del derecho de autor pueda controlar la reventa de

²⁴⁹ Id., considerando 52.

²⁵⁰ Id., considerando 50.

²⁵¹ Id., considerando 55.

²⁵² Id., considerando 57.

²⁵³ Id., considerando 61.

las copias del programa computacional descargadas por Internet²⁵⁴.

IV) El agotamiento del derecho de distribución aplica a la copia que ha sido objeto de la primera venta, sin embargo, si en virtud de un contrato de mantenimiento, se realizan correcciones, modificaciones o añadiduras a la copia del programa computacional, se debe entender que sigue formando parte de la copia inicialmente descargada²⁵⁵.

El TJUE citó “En tales circunstancias, ha de considerarse que el agotamiento del derecho de distribución, previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, alcanza a la copia del programa de ordenador vendida tal como el titular de los derechos de autor corregidos y actualizados.”²⁵⁶

V) Pese a la existencia de una disposición contractual que prohíba la cesión posterior de un programa computacional, el titular de los derechos de que se trate no podrá ya oponerse a la reventa de esas copias²⁵⁷.

2.1.3.2.2.- Pregunta uno: ¿Es “adquiriente legítimo” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?

Tal como se señaló anteriormente, la primera pregunta planteada prejudicialmente por el BGH se respondió en segundo lugar por el TJUE y el abogado general. Se cree que esto es debido a que la primera cuestión es sólo un complemento a la segunda cuestión. Por consiguiente, sólo respondiendo afirmativamente la segunda pregunta planteada, esto es, que se aplica el agotamiento del derecho de distribución a las obras incorporadas en soporte intangible, tendría utilidad formular la primera pregunta, puesto que esta tiene solamente como objetivo, precisar quien sería el sujeto que eventualmente podría invocar a su favor el agotamiento del derecho de distribución de una obra incorporada en un soporte intangible.

²⁵⁴ Id., considerando 63.

²⁵⁵ Id., considerando 64 y 67.

²⁵⁶ Id., considerando 68.

²⁵⁷ Id., considerando 77.

La primera pregunta prejudicial planteada por el BGH cita lo siguiente:

“¿Es “adquiriente legítimo” en el sentido del artículo 5 apartado 1, de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?”²⁵⁸

Debido a que la cuestión prejudicial menciona expresamente el artículo 5 apartado 1 de la Directiva de la UE 2009/25/CE, se considera fundamental, mencionar inmediatamente lo que establece este. Así, cita la mencionada norma jurídica, lo siguiente:

“Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartado 1, letra a) y b), cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquiriente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.”²⁵⁹

Por su parte, también cabe señalar que el artículo 4 apartado 1 letra a) y b) de la Directiva 2009/25/ CE señala que:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular en el sentido del artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar: a) La reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa de ordenador necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho. b) La traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que

²⁵⁸ Id., considerando 34.

²⁵⁹ Directiva 2009/24/CE sobre la protección de programas de ordenador (Parlamento Europeo y del Consejo, 2009), artículo 5 apartado 1.

transforme el programa de ordenador.”²⁶⁰

De lo anterior, se debe hacer algunas precisiones:

Para poder tener una comprensión integral del sujeto objeto de la primera pregunta del BGH, se considera necesario, agregar algunas consideraciones relevantes de la segunda pregunta, que ya fue abordada. Así, se mencionó en la precedente sección que la segunda pregunta planteada prejudicialmente señala genéricamente al sujeto a cuyo favor opera el agotamiento del derecho de distribución como: el adquiriente del programa computacional que hizo la copia con autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos.

Pues bien, si se examina de manera conjunta la primera y la segunda pregunta planteada prejudicialmente, se puede concluir que las características del sujeto sobre el cual se indaga la legitimidad de invocar el agotamiento del derecho de distribución son las siguientes: i) el sujeto debe adquirir el programa computacional; ii) el sujeto debe tener la autorización del titular del derecho de autor del programa computacional para poder descargarlo desde el soporte de datos en Internet, lo que evidentemente implica realizar una copia (reproducción) y; iii) el adquiriente no debe necesitar la autorización del titular del derecho de autor para llevar a cabo los actos de reproducción (total, parcial, permanente o transitoria) y los actos de modificación necesarios para utilizar el programa computacional con arreglo a la finalidad de este.

Por otra parte, no pasa desapercibido que la formulación de la primera cuestión prejudicial vincula íntimamente el derecho de distribución y el derecho de reproducción. Lo anterior, se considera trascendental, debido a que, para que la reventa del programa computacional en soporte intangible pueda tener un efecto práctico, es necesario e inevitable que se realicen una serie de reproducciones. Así, sería absurdo si se admite el agotamiento del derecho de distribución de los programas computacionales incorporados en soporte intangible, pero, no se acepta la posibilidad de realizar las reproducciones necesarias para que el comprador pueda usar el programa.

²⁶⁰ Id., artículo 4 apartado 1 letra a) y b).

No se considera irrelevante que la pregunta busque precisar si el sujeto que puede invocar el agotamiento del derecho de distribución es el mismo que tiene la autorización legal de realizar las reproducciones necesarias para usar el software. Ahora bien, se dejará planteada esta idea para posteriormente abordarla en la tercera pregunta planteada, que como se mencionó, es una combinación condensada de las otras cuestiones prejudiciales. Además, se debe señalar que el primer usuario (el que paga por el programa computacional a Oracle International Corp. y vende el programa computacional a Used Soft cumple con todas las características especificadas en el sujeto objeto de esta primera pregunta prejudicial. Si se determina que el sujeto caracterizado anteriormente puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de un programa computacional en soporte intangible, entonces, se puede concluir que este sujeto puede revender en la UE el programa computacional a un tercero.

Por otra parte, si se determina que el sujeto caracterizado anteriormente no puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de un programa computacional en soporte intangible, entonces, se puede concluir que este sujeto en la UE no puede revender el programa computacional a un tercero. Por consiguiente, cabría preguntarse cuáles sería las características del sujeto legitimado para invocar el agotamiento del derecho de distribución de un programa computacional incorporado en un soporte intangible.

2.1.3.2.3.- Pregunta tres: ¿Puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador "de segunda mano" invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador realizado por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legítimo” cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la use?

Las dos primeras preguntas formuladas se ubica en el comienzo del relato de los antecedentes de hechos narrados, enfocándose principalmente, en determinar la validez de la compraventa celebrada entre el primer usuario y Used Soft GmbH, mientras que, la tercera pregunta

formulada se ubica al final del relato de los antecedentes de hechos narrados, enfocándose principalmente, en determinar la validez de la compraventa celebrada entre Used Soft y el segundo usuario y la legitimidad de que el segundo usuario pueda reproducir los programas computacionales. Se debe tener presente que finalmente, será la pregunta número tres la que defina si Used Soft GmbH infringió los derechos de autor de Oracle International Corp.

Se debe señalar que la tercera y última pregunta planteada prejudicialmente cita:

“¿Puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador "de segunda mano" invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase , de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador realizado por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legítimo” cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la use?”²⁶¹

La tercera pregunta prejudicial planteada hace referencia expresa a los artículos 5 apartado 1 y el artículo 4 apartado 2 de la Directiva de la UE 2009/24/CE, sin embargo, a continuación, no se citarán dichas normas jurídicas, ya que fueron debidamente señaladas en el apartado en que se trató la primera y segunda pregunta prejudicial, respectivamente.

A continuación, se considera importante señalar las siguientes reflexiones y precisiones sobre la tercera pregunta prejudicial planteada:

En primer lugar, se debe precisar que la tercera pregunta se circunscribe en las siguientes circunstancias: i) hay una persona que ha adquirido un programa de ordenador en soporte intangible de segunda mano, es decir, aquel programa computacional en donde ya se realizó el primer acto de distribución con autorización del titular del derecho de autor; ii) la persona a cuyo favor se aplica la excepción legal de reproducción de un programa computacional en

²⁶¹ *Used Soft GmbH*, C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, TJUE en considerando 34.

soporte intangible de “segunda mano”, es la misma que, puede invocar el agotamiento del derecho de distribución del programa computacional en soporte intangible de “segunda mano”; iii) la persona descarga el programa computacional “de segunda mano” en su computadora desde la base de datos de Oracle International Corp., es decir, realiza un acto de reproducción del programa computacional; iv) al menos se han producido dos reproducciones relevantes del programa computacional incorporado en un soporte intangible: la copia realizada por el primer adquiriente del software al descargarlo en el disco duro de su computadora, sin lugar a dudas, es diferente a la copia realizada por los posteriores adquirientes del programa computacional al descargarlo en el disco duro de sus computadoras; v) el primer adquiriente del programa computacional debe eliminar este de su computadora, de tal manera, que sólo exista una copia utilizable de este.

En segundo lugar, la tercera pregunta prejudicial planteada busca determinar la legalidad de dos actos de explotación patrimonial del programa computacional en soporte intangible: la distribución y la reproducción.

En tercer lugar, la tercera pregunta prejudicial planteada, de cierta forma abarca las dos primeras preguntas, pero, cambiando un poco las circunstancias: i) determinar si procede el agotamiento del derecho de un programa computacional puesto a disposición por Internet; ii) determinar el sujeto que puede invocar el agotamiento del derecho de distribución del programa computacional puesto a disposición por Internet.

Sin embargo, la tercera cuestión prejudicial planteada agrega una nueva e inédita pregunta a la controversia, que, sin lugar a duda, es el aspecto más relevante de esta: determinar si la persona que paga por un programa computacional de “segunda mano”, puede posteriormente, descargarlo en el disco duro de su computadora, es decir, si puede realizar un acto de reproducción. Este cuestionamiento es el último que se debe responder para poder llegar a una conclusión definitiva sobre la legalidad de la reventa de programas computacionales en soporte intangible.

Si se determina que la persona que ha adquirido un programa computacional en soporte

intangible de “segunda mano” no puede reproducirlo, es decir, no puede descargarlo en el disco duro de su computadora, entonces, no queda otra que concluir la inviabilidad de un modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible. Cabe precisar, que se habla de “viabilidad” y no de “legalidad” de la reventa, porque es posible que se estime que el adquiriente del programa computacional usado no puede reproducir el programa, pero que, aun así, si procede a su favor el agotamiento del derecho de distribución sobre este. Por ende, la reventa sería ilusoria: el programa computacional en soporte intangible se puede vender cuantas veces se quiera, pero, nadie más que el primer adquiriente tendría derecho a usarlo.

Por otra parte, si se determina que la persona que ha adquirido un programa computacional en soporte intangible de segunda mano puede descargarlo en el disco duro de su computadora, es decir, puede realizar las reproducciones necesarias para usarlo, entonces, se puede concluir que es legal y viable en la UE un modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible.

Para ir finalizando esta sección, se considera importante aplicar las consideraciones anteriormente señaladas, de forma concreta, a los hechos relatados en el caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.*

Así, la procedencia del agotamiento del derecho de distribución de un programa computacional en soporte intangible de “segunda mano”, determinará la validez del contrato de compraventa celebrado entre *Used Soft GmbH* y el segundo usuario. Esto se debe a que solamente si el primer usuario no puede controlar los siguientes actos de distribución del programa computacional, entonces, *Used Soft GmbH* podría distribuir esta obra por medio de la venta.

Enseguida, definir si el adquiriente de un programa computacional en soporte intangible de “segunda mano” puede realizar las reproducciones necesarias para usarlo, incluyendo por supuesto, la descarga del programa computacional en el disco duro del computador determinará la legitimidad de las reproducciones del programa computacional que realice *Used Soft* y el segundo usuario. Se debe recordar que *Used Soft GmbH* no reproduce los programas computacionales, sino que induce al segundo usuario a realizar dichas copias.

Finalmente, será este aspecto el que resuelva si Used Soft GmbH infringió los derechos de reproducción del programa computacional de Oracle International Corp.

2.1.3.2.3.1.- La conclusión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera y tercera cuestión prejudicial

La conclusión del abogado general del TJUE a la primera y tercera cuestión prejudicial, fue la siguiente:

“El artículo 4 apartado 2 y 5 apartado 1 de la directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa del derecho de uso de la copia del programa de ordenador, el segundo adquirente no puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de dicha copia para reproducir el programa creando una nueva copia, a pesar de que el primer adquirente haya borrado la suya o ya no la utilice.”²⁶²

2.1.3.2.3.2.- Fundamentos de la conclusión del abogado general a la primera y tercera cuestión prejudicial

Respecto a la primera y tercera cuestión prejudicial planteada, los argumentos en torno a los cuales el abogado general del TJUE reflexionó, pueden ser sistematizados en los siguientes puntos:

I) De la interpretación del artículo 4 apartado 2 de la directiva 2009/24/CE se concluyó que el agotamiento del derecho de distribución se aplica exclusivamente a la distribución de una copia de un programa de ordenador, por ende, no afecta el derecho de reproducción²⁶³.

²⁶² Used Soft GmbH v Oracle International Corp, C-128, Documento 62011CC0128, conclusión del abogado general Sr Yves Bot del TJUE, considerando 101 (24 de abril de 2012) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62011CC0128>

²⁶³ Id., considerando 97.

Se puede observar que el abogado general está consciente de que circunscribir la regla de agotamiento del derecho de distribución sólo al derecho de distribución y no al derecho de reproducción es una limitación práctica a su alcance, sin embargo, considera que concluir algo diferente por estas consideraciones sería menoscabar la esencia del derecho de autor y en contra del alcance que le quería dar a dicha norma el legislador de la UE²⁶⁴.

Así, se concluye que sólo sería legítimo revender el programa computacional mediante la entrega del disco duro del computador o mediante la entrega del mismo computador en que se encuentra descargada la copia del primer adquiriente y, no sería legítimo revender el programa computacional mediante la realización de una nueva descarga desde Internet en el disco duro del computador del nuevo adquiriente.

II) De la interpretación del artículo 5 apartado 1 de la directiva 2009/24/CE se concluyó que la excepción legal de la reproducción sólo autoriza realizar las copias para utilizar el programa con arreglo a “la finalidad propuesta” y no autoriza a quien todavía dispone de una copia del programa a reproducir dicho programa para usarlo sin arreglo a “la finalidad propuesta”²⁶⁵.

A lo anterior, el abogado general añadió que la excepción legal del derecho de reproducción sólo es aplicable cuando el adquiriente puede ser vinculado contractualmente al titular del derecho, ya que, el artículo 5 apartado 1 de la directiva 2009/24/CE habla expresamente de “cláusula contractual”²⁶⁶.

2.1.3.2.3.3.- La conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera y tercera cuestión prejudicial

La conclusión del TJUE a la primera y tercera cuestión prejudicial, es la siguiente:

“En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que los artículos 4 apartado 2 y 5 apartado 1 de la

²⁶⁴ Id., considerando 99.

²⁶⁵ Id., considerando 89.

²⁶⁶ Id., considerando 98.

directiva 2009/ debe interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la página web del titular de los derechos de autor, licencia que había sido concedida inicialmente al primer adquiriente por dicho titular sin límite de duración a cambio del pago de un precio que permitía a este último obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de su obra, el segundo adquiriente de tal licencia, así como todo adquiriente posterior de la misma, podrá invocar el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada directiva y podrá ser considerado, por tanto, adquiriente legítimo de una copia de un programa de ordenador, a efecto del artículo 5, apartado 1, de la referida directiva y gozar del derecho de reproducción previsto en esta última disposición.”²⁶⁷

2.1.3.2.3.4.-Fundamentos de la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera y tercera cuestión prejudicial

Los argumentos que fundamentan la resolución del TJUE respecto de la primera y tercera cuestión prejudicial, se pueden sistematizar en los siguientes puntos:

D) Habiéndose concluido previamente que es aplicable el agotamiento del derecho de distribución de los programas computacionales en soporte intangible, entonces, se puede concluir que todos los posteriores adquirientes de dicho programa computacional son legítimos en el sentido del artículo 5 apartado 1 de la Directiva 2009/24/CE. Por ende, se puede concluir que los posteriores adquirientes del programa computacional pueden realizar las reproducciones necesarias para su utilización en conformidad con la finalidad propuesta, lo que por supuesto, incluye la posibilidad de descargarlo en su computadora²⁶⁸.

El TJUE señaló que, si se llega a la conclusión contraria, entonces el agotamiento del derecho de distribución no tendría efecto práctico²⁶⁹. Además, el TJUE no aceptó la alegación de que la

²⁶⁷ Used Soft GmbH, C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, TJUE en considerando 89.

²⁶⁸ Id., considerando 88.

²⁶⁹ Id., considerando 83.

excepción legal del derecho de reproducción establecida en el artículo 5 apartado 1 exige un vínculo contractual²⁷⁰.

Por último, se debe añadir a lo anterior que el TJUE precisó que para que opere la excepción legal de reproducción del programa computacional en soporte intangible de segunda mano, es necesario, que el adquirente anterior deje inutilizable la copia. Sin embargo, no es un obstáculo la dificultad de poder comprobar la inutilización de la copia del programa computacional del anterior adquirente²⁷¹.

II) El considerando 13 de la Directiva 2009/24 establece que los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido no pueden ser prohibidos por contrato²⁷².

2.1.3.2.3.4.- La solución del caso Oracle International Corp. v Used Soft GmbH entregada por: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Según las consideraciones entregadas por el abogado general del TJUE, no sería legal un modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible como el que tiene la empresa Used Soft GmbH, mientras que, según las consideraciones del TJUE, sería legal un modelo de negocios de reventa de programas computacionales en soporte intangible como el que tiene Used Soft GmbH.

Pues bien, cabe preguntarse porque llegaron a una conclusión diferente.

Respecto de la segunda cuestión prejudicial planteada, se debe tener presente que tanto el TJUE como el abogado general del TJUE, concluyeron que se aplica el agotamiento del derecho de distribución a las obras puestas a disposición por Internet.

²⁷⁰ Id., considerando 82.

²⁷¹ Id., considerando 87, 78 y 79.

²⁷² Id., considerando 76.

Sin embargo, no llegaron a la misma conclusión respecto de la primera y tercera cuestión prejudicial planteada. El abogado general consideró que los adquirentes de un programa computacional en soporte intangible no pueden invocar la excepción legal del derecho de reproducción establecido en el artículo 5 apartado 1 de la Directiva 2009/24, mientras que, el TJUE estimó que los adquirentes de un programa computacional en un soporte intangible pueden invocar la excepción legal del derecho de reproducción establecido en el artículo 5 apartado 1 de la Directiva 2009/24.

Por otra parte, se debe tener muy presente que el TJUE consideró que para que la reventa de licencias de software esté permitida se debe cumplir con cuatro requisitos fundamentales: i) el programa informático se debe poner en circulación dentro de la UE con la voluntad del titular de los derechos de autor; ii) el titular original de los derechos de autor debe haber concedido una licencia permanente, es decir, ilimitada; iii) el titular de los derechos debe haber recibido una remuneración adecuada por la licencia; iv) el primer comprador que revende la licencia debe inutilizar su copia del programa²⁷³.

2.1.3.3.- Los debates de la Propiedad Intelectual entre el periodo de del 2011- 2012

La abogada de Oracle International Corp., Truiken J. Heydn comentó “A primera vista, el juicio del TJCE pareció desastroso para el cliente. Sin embargo, de la resolución de remisión de la BGH del 3 de febrero de 2011 se desprende claramente que la BGH no comparte la opinión del TJCE. Así que la situación era muy difícil, pero no del todo desesperada. De alguna manera teníamos que conseguir que la BGH interpretara la sentencia del TJUE de tal manera que al final ganáramos la disputa legal. Dado que la BGH está sujeta a la sentencia del TJUE, no fue fácil”²⁷⁴.

Para conseguir una interpretación favorable, Oracle International Corp. presentó un documento de ochenta y cinco páginas, en que se argumentó que: i) el TJCE no tenía autoridad para tomar

²⁷³ Thomas Knopf, ECJ-Hasta el agotamiento completo-el caso Oracle Used Soft”, <https://www.ra-knopf.de/eugh-erschaffung-bei-gebrauchsoftware-der-fall-usedsoft/>

²⁷⁴ Dr. Truiken J. Heydn “Oracle v. Usadosoft: cómo se puede ganar un caso al final a pesar de una sentencia espeluznante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Rechtsanwalte. <https://www.tcilaw.de/en/casestudies/oracle-v-usedsoft/>

decisiones que interfirieran con el sistema de propiedad de los estados miembros y contra el tratado de la OMPI sobre derecho de autor; ii) el TJCE no tomó una posición sobre la carga de la prueba de la existencia de todos los requisitos que se deben cumplir para que el comercio de software usado sea legal. Así, sobre la presentación fáctica se ha explicado que los requisitos establecidos por el TJCE para un comercio lícito de software usados no se cumplen²⁷⁵.

La sentencia dictada por el BGH el 17 de julio del año 2013 (I ZR 129/08) acogió los argumentos de Oracle International Corp., por lo que especificó los requisitos para el comercio legal de software y, decidió que Used Soft GmbH soportara la carga de la prueba de la existencia de dichos requisitos²⁷⁶. Los requisitos que debe probar Used Soft GmbH son los siguientes: i) el titular del derecho de autor ha dado su consentimiento para la descarga de las licencias de software anunciadas por el demandado mediante el pago de una tarifa; ii) el titular del derecho de autor ha otorgado a sus compradores el derecho de usar la copia respectiva del programa por un período de tiempo ilimitado; iii) el uso de actualizaciones del software en cada caso específico está cubierto por un contrato de mantenimiento celebrado entre el reclamante y el comprador original; iv) el primer comprador inutiliza su propia copia del programa en el momento de la reventa, por lo que no recibe en su servidor ningún duplicado, por lo que se excluye una división ilegal de licencias y; v) en cada caso individual, se garantiza que el comprador subsiguiente (cliente del demandado) utilice la copia del programa únicamente en el ámbito contractualmente permitido, según lo previsto, para el primer comprador²⁷⁷.

Finalmente, el BGH remitió el procedimiento al LG Múnich I para dar la oportunidad a Used Soft GmbH de presentar y proporcionar pruebas.

2.1.3.4.- Los debates de la Propiedad Intelectual entre el periodo 2012 - 2015

²⁷⁵ Ídem.

²⁷⁶ El Dr. Truiken J. Heydn “Sorprendente final del caso Used Soft ante el Tribunal Regional Superior de Múnich: Used Soft retira su recurso y debe hacerse cargo de las costas procesales” <http://www.it-rechts-praxis.de/meldungen/ueberraschendes-Ende-des-Falles-usedSoft-vor-dem-OLG-Muenchen-usedSoft-nimmt-Berufung-zurueck-und-muss-Kosten-des-Verfahrenstragen-332>

²⁷⁷ El Dr. Truiken J. Heydn “Oracle v. Usadosoft: cómo se puede ganar un caso al final a pesar de una sentencia espeluznante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Rechtsanwalte. <https://www.tcilaw.de/en/casestudies/oracle-v-usedsoft/>

La última etapa del caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp. transcurre desde el año 2013 hasta el año 2015 y consiste en la reapertura del procedimiento de Apelación ante el Tribunal Regional Superior de Múnich. En esta instancia, Used Soft GmbH debía presentar la prueba que pudiera comprobar la existencia de los requisitos que hacían procedente el comercio de software usados.

Used Soft GmbH se dio cuenta de que perdería la disputa legal a pesar de la sentencia favorable del TJCE, porque, no logró demostrar y probar la existencia de las condiciones requeridas por el TJCE para un comercio legal de software usado²⁷⁸.

Por ende, Used Soft GmbH emitió declaraciones de cesación y desistimiento de las sanciones penales con respecto de las reclamaciones de medidas cautelares bajo la ley de marcas y competencia²⁷⁹. Posteriormente, retiró la apelación después de la audiencia²⁸⁰.

La sentencia del LG Múnich I de 2 de marzo de 2015(AZ. 6 U 2759/07) dejó firme la sentencia del LG Múnich I de 15 de marzo del año 2007 (Az. 7 O 7061/06, MMR 2007, 328), en donde le prohibió a Used Soft GmbH inducir a terceros a reproducir software de Oracle International Corp. mediante la supuesta adquisición de licencias y, condeno a Used Soft GmbH a pagar las costas procesales²⁸¹.

2.2.- El Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers: la reventa de libros digitales

2.2.1.- Hechos relevantes del el Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers

Los hechos relevantes del caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers se pueden narrar de la siguiente manera:

²⁷⁸ Ídem.

²⁷⁹ Ídem.

²⁸⁰ Ídem.

²⁸¹ Ídem.

La empresa Tom Kabinet gestionó un sitio web de Internet (tomkabinet.nl) con un servicio de línea consistente en un mercado virtual de libros electrónicos de segunda mano que tuvo dos modalidades de venta relevante²⁸²:

El primer modelo de negocios relevante estuvo vigente desde el 24 de junio del 2014 hasta el 8 de junio de 2015; en el que la empresa Tom Kabinet actuó simultáneamente como intermediario y vendedor directo. El usuario por el pago de un precio determinado podía adquirir un libro de “segunda mano” a Tom Kabinet²⁸³. El usuario descargaba el libro directamente desde la página web de Tom Kabinet y no desde la página de una empresa editorial²⁸⁴. Además, la empresa vendía libros que habían sido adquiridos directamente por él o, libros que habían sido adquiridos primero por un usuario de su plataforma. Por otra parte, el usuario podía vender un libro a Tom Kabinet, para que luego este lo vendiera en su sitio web. Así, entendiendo esta dinámica de intermediación no es de sorprender que Tom Kabinet incentivará a sus usuarios a vender los libros que previamente les habían comprado.

El segundo modelo de negocios relevante de Tom Kabinet comenzó a estar vigente desde el año 2015; en donde dejó de tener un rol de intermediario, sino que sólo actuaba como vendedor directo²⁸⁵. El servicio del “Toms Lees Club” o club de lectura consistía en que el usuario por un desembolso patrimonial determinado podía adquirir un libro de segunda mano a Tom Kabinet²⁸⁶. Igual que antes, los libros debían ser descargados desde la página web de Tom Kabinet y no desde la página del distribuidor. Además, Tom Kabinet adquiere directamente los libros o eran donados por otros usuarios. El usuario no podía vender los libros a Tom Kabinet, pero sí podía donarlos²⁸⁷. Para ello, Tom Kabinet descargaba la obra directamente del vínculo facilitado por el donador. La empresa Tom Kabinet colocaba una marca de agua en el archivo

²⁸² Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV, Tribunal de Ámsterdam (21 de julio de 2014) en considerando 2 y 3.

²⁸³ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE (19 de diciembre de 2019) en considerando 25 y 26.

²⁸⁴ *Tom Kabinet*, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV, Tribunal de Ámsterdam, en considerando 3 número 2.

²⁸⁵ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de la Haya (12 de junio de 2017) en considerando 2 número 10; Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de la Haya (28 de marzo del 2018) en considerando 3 número 9.

²⁸⁶ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV, Tribunal de Ámsterdam en considerando 3 número 2.

²⁸⁷ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de la Haya, en considerando 3 número 9.

para acreditar su legitimidad e implementó un sistema de validación que impedía que se ofreciera dos veces la misma copia de un libro electrónico²⁸⁸.

En otro orden de ideas se debe precisar que el modelo de negocios de Tom Kabinet implica dos explotaciones patrimoniales de la obra, estos son, la puesta a disposición y la reproducción. Tom Kabinet pone a disposición los libros digitales; se discute si esto se califica como una distribución de obra o comunicación pública.

Por otra parte, Tom Kabinet realizó tres actos de reproducción relevantes, estos son: i) luego de la donación de un libro electrónico, Tom Kabinet descargó el libro electrónico del minorista a través del enlace de descarga en su computador y lo guardó en su servidor. ii) Tom Kabinet descargó el libro electrónico después de comprarlo a un minorista, hizo una copia del libro electrónico y lo almacenó en sus servidores; iii) Tom Kabinet conservó una copia del libro electrónico almacenado en su servidor si el libro electrónico en cuestión fue descargado del sitio web por un miembro²⁸⁹.

2.2.2.- El proceso Judicial del Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers

El caso caratulado Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers consiste en un proceso judicial que se desarrolló ante dos sistemas jurídicos diferentes, aunque relacionados, estos son el sistema judicial de la UE y el sistema judicial de los Países Bajos.

La parte demandante se componía de dos asociaciones que tenían por objeto proteger los intereses de editores neerlandeses: Nederlands Uitgeversverbond (En adelante, NUV) y Groep Algemene Uitgevers (En adelante, GAU)²⁹⁰.

La empresa demandada era Tom Kabinet, que gestionaba un sitio web de Internet de servicios de línea consistente en un mercado virtual de libros electrónicos de “segunda mano”.

²⁸⁸ Ídem considerando 3 número 10.

²⁸⁹ Id., considerando 5 número 18.

²⁹⁰ Tom Kabinet, C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE, en considerando 20.

El conflicto jurídico consistía en una supuesta infracción a los derechos de autor: el derecho de comunicación pública y de reproducción.

Debido a que el proceso en el caso judicial Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers se extendió por un largo tiempo e involucro numerosas instancias judiciales, se considera útil dividir el procedimiento en las siguientes etapas:

La primera etapa del procedimiento se extiende desde el año 2015 hasta el año 2018 abarcando dos juicios porque los demandantes interpusieron en diferentes momentos distintas demandas de infracción del derecho de autor, argumentando el cambio del modelo de negocios del demandado, pese a que para efectos de este trabajo ambos juicios revisten las mismas consideraciones fundamentales de derecho.

El primer juicio se extiende desde el 2014 al 2015, comprendiendo: i) la presentación de la demanda por Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers ante el Tribunal del Distrito de Ámsterdam; ii) la contestación de la demanda por Tom Kabinet; iii) la sentencia del Tribunal del Distrito de Ámsterdam del 21 de julio del año 2014 (C /13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV); iv) sentencia del Tribunal de Apelación de Ámsterdam del 20 de enero del año 2015 (200.154.572 / 01 SKG).

Por su parte, el segundo juicio se extiende desde el año 2017 al año 2018, comprendiendo: i) sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya del 12 de julio del año 2017 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827); y ii) sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya del 28 de marzo del año 2018 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827).

La segunda etapa del procedimiento se extiende desde el 2018 hasta el 2020, comprendiendo: i) la presentación del recurso del 20 de julio de 2008 (C-263/18); ii) la conclusión del abogado general del TJUE del 10 de septiembre del año 2019 (ECLI:EU:C:2019:697); y iii) la sentencia del TJUE del 19 de diciembre del año 2019 (ECLI:EU:C:2019:1111).

2.2.3.- Los Debates Sobre Derecho de Autor Sobre El Derecho de Autor en el Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers

2.2.3.1.- La primera etapa del procedimiento: 2014 - 2018

El 1 de julio de 2014 NUV y GAU interpusieron una demanda en contra de Tom Kabinet Holding y Tom Kabinet Uitgeverji ante el Tribunal de Ámsterdam en la cual solicitaban lo siguiente: i) prohibir a los demandados infringir los derechos de los editores afiliados a NUV y sus autores mediante la puesta a disposición o reproducción de los libros en el sitio web de Tom Kabinet; ii) subsidiariamente, prohibir a los demandados que actúan ilegalmente con los editores afiliados a NUV y sus autores ofreciendo un servicio en línea con el que se pueden vender libros electrónicos sin consentimiento previo; y iii) cese y suspensión de cualquier declaración que implique que la venta de libros electrónicos de segunda mano está permitida sin permiso de los titulares de derecho de autor²⁹¹.

El demandado Tom Kabinet solicitó el rechazo de la demanda argumentando que no había infringido el derecho de autor²⁹².

Los demandantes interpusieron en dos ocasiones diferentes una demanda en contra de Tom Kabinet, ante tribunales distintos: en el 2014 interpusieron una demanda ante el Tribunal del Distrito de Ámsterdam y en el año 2017 interpusieron una demanda en el Tribunal del Distrito de la Haya. Como se verá a continuación, la primera demanda fue desestimada por la sentencia del Tribunal del Distrito de Ámsterdam del 21 de julio de 2014 (C/13/567567/KG ZA 14-795 SP/MV) y por la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam del 20 de enero del año 2015. Sin embargo, debido a que el 8 de junio del año 2015 Tom Kabinet modificó las prestaciones ofrecidas hasta ese momento, los demandantes decidieron volver a acudir a la justicia²⁹³. En ambas oportunidades las partes sostuvieron en esencia los mismos argumentos, por lo que se abordarán de manera conjunta. Sin embargo, se considera que distinguir ambas etapas procesales es muy importante, puesto que el tribunal de justicia correspondiente está

²⁹¹ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam, en considerando 3 número 1.

²⁹² Id., considerando 3 número 3 (sentencia Ámsterdam 21 de julio)

²⁹³ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de la Haya, en considerando 3 número 9.

resolviendo sobre dos modelos de negocios diferentes. Aunque, como se verá posteriormente las características del negocio no afectaran la resolución del caso.

Así, los principales temas de discusión entre el demandado Tom Kabinet y, los demandantes NUV y GAU son los siguientes:

D) Los demandantes señalaron que Tom Kabinet comunicó públicamente los libros electrónicos²⁹⁴, por el contrario, el demandado Tom Kabinet señaló que distribuye los libros electrónicos²⁹⁵.

Los demandados señalaron que ofrecer libros electrónicos para su descarga a Internet es una comunicación pública a la que se hace referencia el artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE²⁹⁶. Por ende, Tom Kabinet debió haber pedido autorización a sus editores²⁹⁷. Además, señaló que sólo la descarga legal, es decir, las que tiene autorización de su dueño se considera como distribución establecida en el artículo 4 párrafo 1 de la Directiva 2001/29/CE²⁹⁸.

Por otra parte, Tom Kabinet afirmó que no realizó una comunicación pública en el sentido del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/ 29/ CE, por las razones que a continuación se pasará a exponer: i) Tom Kabinet no hace el libro accesible en su sitio web, sino que sólo un usuario que descargue la copia podrá verlo. Además, entiende que al descargar una copia

²⁹⁴ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV, Tribunal de Ámsterdam en considerando 4 número 8; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 Tribunal de la Haya en considerando 7 número 2 ; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 44.

²⁹⁵ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV, Tribunal de Ámsterdam en considerando 3 número 2; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de la Haya en considerando 5 número 23.

²⁹⁶ Directiva 2001/29/CE 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 (Parlamento Europea y del Consejo, 2001), artículo 3 apartado 1. El artículo 3 apartado 1 señala lo siguiente de la Directiva 2001/29/CE: “Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”

²⁹⁷ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya en considerando 7 número 2. Además, el artículo 4 párrafo 1 de la Directiva 2001/ 29/CE establece “Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio”

²⁹⁸ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017), Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 4 número 7.

indudablemente se transforma en una distribución de obra²⁹⁹; ii) no proporciona a sus usuarios acceso a las obras, sino que esta solo está disponible para el comprador³⁰⁰.

II) Los demandantes señalaron que no se agota el derecho de distribución de los libros electrónicos³⁰¹, por el contrario, el demandado afirmó que se agota el derecho de distribución de los libros electrónicos³⁰².

Los demandantes señalaron que el agotamiento del derecho de distribución se aplica sólo a la distribución³⁰³. Es decir, no se aplica a la comunicación pública³⁰⁴. Además, señalaron que el agotamiento del derecho de distribución sólo se aplica cuando cumple los requisitos que a continuación se exponen. En primer lugar, el agotamiento del derecho de distribución sólo procede cuando hay una transferencia de propiedad³⁰⁵. Pues bien, NUV y GAU señalaron que en este caso no hay una transferencia de propiedad, ya que los archivos electrónicos no son susceptibles de aquello³⁰⁶. En segundo lugar, los demandantes señalaron que el agotamiento del derecho de distribución sólo se aplica a las obras incorporadas en un soporte tangible, por tanto, no se aplica a las transmisiones digitales³⁰⁷. En tercer lugar, NUV y GAU afirmaron que para que proceda el agotamiento del derecho de distribución siempre debe haber una compensación adecuada al titular del derecho de autor y que en el caso del modelo de negocios de Tom Kabinet no se da³⁰⁸.

Por otra parte, el demandado Tom Kabinet señaló que procede el agotamiento del derecho de distribución porque se debe aplicar el mismo criterio jurisprudencial del caso Oracle

²⁹⁹ Id., considerando 5 número 11.

³⁰⁰ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya en considerando 7 número 4.

³⁰¹ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2914), Tribunal de Ámsterdam en considerando 2 número 4.

³⁰² Id

³⁰³ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017) Tribunal del Distrito de la Haya en considerando 4 número 6.

³⁰⁴ Los demandantes previamente habían concluido que la puesta a disposición por medio de la descarga de un libro electrónico es una comunicación pública, por ende, no procede el agotamiento del derecho de distribución.

³⁰⁵ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018) Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 24 y Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017) Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 5 número 28.

³⁰⁶ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018) Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 24; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017) Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 5 número 28.

³⁰⁷ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018) Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 24.

³⁰⁸ Id., considerando 5 número 26.

International Corp. V Used Soft GmbH³⁰⁹. Por ende, como adquiriente legítimo tiene derecho a revender el libro de segunda mano³¹⁰.

III) El demandado Tom Kabinet afirmó que se debe llegar a la misma conclusión de la sentencia del TJUE en el caso Used Soft GmbH v Oracle International Corp.³¹¹ y aplicar la directiva de los programas computacionales (Directiva 2009/24/CE)³¹², por el contrario, los demandantes señalaron que no se aplica la conclusión de la sentencia del TJUE en el caso Used Soft GmbH³¹³ y la Directiva de los programas computacionales.

El demandado Tom Kabinet afirmó que no había infringido los derechos de autor porque se deben aplicar las mismas consideraciones establecidas por el TJUE en el caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp. (específicamente la aplicación del principio de agotamiento del derecho de distribución y el principio “una copia, un uso”³¹⁴) y, además señaló que se aplica la Directiva de programas computacionales (Directiva 2009/24/CE)³¹⁵ y no la Directiva de los derechos de autor (Directiva 2001/24/CE).

Los demandantes señalaron que no es aplicable la sentencia del Caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.; debido a que, existen diferencias sustanciales con los presupuestos establecidos en este, estos son: i) en el caso Used Soft GmbH se habla de compra mientras que en el caso de Tom Kabinet no se habla de compra; ii) en el caso Used Soft se habla de la venta de programas computacionales regulado por la Directiva de programas computacionales, por el contrario, en el caso de Tom Kabinet se habla de libros electrónicos regulada en la Directiva de derecho de autor; iii) en el caso Used Soft GmbH el titular del derecho ya ha recibido una remuneración adecuada, mientras que en el caso de Tom Kabinet los editores no han recibido una remuneración adecuado; iv) en el caso Used Soft GmbH el tribunal dictaminó que el uso de los programas computacionales estaba sujeto a una excepción legal al derecho de reproducción,

³⁰⁹ El argumento de la aplicación analógica o directa del caso Used Soft v Oracle International corp. se analizará de forma separada y particularizada, ya que, tiene una gran importancia en diversos aspectos

³¹⁰ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam en considerando 2 número 5.

³¹¹ Id., considerando 4.8.

³¹² Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017) Tribunal del Distrito de la Haya en considerando 5 número 6.

³¹³ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam en considerando 3 número 2.

³¹⁴ Id., considerando 2 número 4.

³¹⁵ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 37.

por el contrario, en el caso de los libros electrónicos esto no existe; v) en el caso Used Soft GmbH el Tribunal asumió que Oracle podría determinar el uso legal del programa computacional de segunda mano, por el contrario, aquello no es posible en el caso de Tom Kabinet; vi) en el caso Used Soft GmbH no existía duda sobre la licitud de los programas computacionales³¹⁶; mientras que en el caso de los libros de Tom Kabinet existe una gran duda sobre la licitud de los programas computacionales³¹⁷.

IV) Los demandantes señalaron que Tom Kabinet no puede reproducir los libros³¹⁸, por el contrario, el demandante Tom Kabinet señaló que está autorizado para reproducir los libros³¹⁹.

Los demandados señalaron que Tom Kabinet realiza actos de reproducción no autorizados por el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE³²⁰ y sin que proceda alguna excepción legal. Asimismo, la doctrina del agotamiento no era procedente, debido que no se aplica al derecho de reproducción³²¹.

Por otra parte, Tom Kabinet señaló que no ha infringido el derecho de reproducción.

La primera reproducción realizada por Tom Kabinet consistió en la descarga del libro después de comprarlo al hacer una copia del libro electrónico y almacenarlo en sus servidores³²². Tom Kabinet dijo que esta reproducción está autorizada porque se hizo con el permiso del autor según el artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE³²³.

³¹⁶ Se entiende por licitud de los programas computacionales el que hayan sido adquiridos legalmente, es decir, que no sean pirateados.

³¹⁷ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam en considerando 4 número 9.

³¹⁸ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam en considerando 3 número 2; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya en considerando 7 número 18 y Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017), Tribunal del Distrito de la Haya en considerando 4 número 5.

³¹⁹ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam en considerando 4 número 8; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya, en considerando 7 número 18; Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017), Tribunal del Distrito de la Haya en considerando 5 número 18.

³²⁰ Directiva 2001/29/CE 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 (Parlamento Europea y del Consejo, 2001), artículo 2. El artículo 2 de la Directiva de derecho de autor señala “Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte (...)”

³²¹ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya, en considerando 3 número 2; Tom Kabinet, 28-03-2018, C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de La Haya, considerando 7.18

³²² Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827, Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 18.

³²³ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 19 y Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de

La segunda reproducción realizada por Tom Kabinet consistió en que después de la donación de un libro de un miembro del club de lectura descarga el libro electrónico a través del enlace de descarga proporcionado por el miembro, así entonces, hace una copia del libro electrónico la cual guarda en su servidor³²⁴. Tom Kabinet señaló que esta reproducción está autorizada por aplicación del agotamiento del derecho de distribución³²⁵.

La tercera reproducción de Tom Kabinet fue conservar una copia del libro electrónico almacenada en su servidor luego de que el libro electrónico en cuestión ha sido descargado del sitio web por un miembro que pago por él³²⁶. Tom Kabinet señaló que no existe infracción mientras se borre y/o se inutilice dicha copia³²⁷.

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que no resultaba a primera vista verosímil la existencia de una infracción a los derechos de autor.³²⁸ Esto debido a que no es posible decir con certeza cuál es el alcance de la sentencia caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* el tribunal estaba completamente desconcertado y no sabía cómo proceder.

Asimismo, la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam del 20 de enero del 2015 (200.154.572 / 01 SKG) rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución de primera instancia. Esto debido a que El Tribunal de Apelación coincidió con la consideración del juez de la primera instancia de que actualmente no es posible decir con certeza el alcance de la sentencia del caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* y si se extiende a los libros electrónicos³²⁹. Además, rechazó los argumentos de los demandados que señalaban que la puesta a disposición de los libros electrónicos era comunicación pública³³⁰. Agregó que la

autor en la sociedad de la información (Parlamento Europea y del Consejo, 2001), artículo 3. El artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE señala que la explotación patrimonial de una obra se debe realizar con autorización del titular del derecho de autor.

³²⁴ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya, en considerando 5 número 18.

³²⁵ Id., considerando 5 número 20.

³²⁶ Id., considerando 5 número 18.

³²⁷ Id., considerando 5 número 21 y 5 número 22.

³²⁸ Tom Kabinet, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV (2014), Tribunal de Ámsterdam en considerando 4 número 11.

³²⁹ Tom Kabinet, 200.154.572 / 01 SKG (22015), Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam, en considerando 3 número 5.2

³³⁰ Id., considerando 3.5.4.

licencia de los libros permite el uso sin límite de tiempo, que para la adquisición de un libro se debe pagar una tarifa que corresponde al valor económico, que no se infringe el derecho de reproducción si se deja una copia inutilizable y que el adquirente de una licencia usada tiene derecho a la reproducción³³¹.

Por último, el Tribunal de Apelaciones otorgó la medida cautelar reclamada por los demandantes de forma limitada, y observará que, si Tom Kabinet aún no logra tomar medidas suficientemente efectivas para excluir los libros electrónicos obtenidos ilegalmente de su sitio web; podrá solicitarlo al juez de relevo preliminar con una solicitud para levantar esa prohibición³³².

Por su parte, el Tribunal de Distrito de La Haya del 12 de julio de 2017 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827) no decidió la resolución del presente caso, sin embargo, nos entregó expresamente su opinión al respecto. Así, su posición respecto al debate es la siguiente:

I) No se puede obtener la resolución del caso Tom Kabinet de la jurisprudencia del TJUE³³³.

El Tribunal del Distrito de la Haya tuvo en cuenta que la sentencia del TJUE en los casos Used Soft GmbH v. Oracle International Corp. y VOB y estableció que el término original de una obra o una copia de la misma en el artículo 4 número 1 de la Directiva 2001/29/CE debe interpretarse de manera amplia y que esto también incluye copias digitales.³³⁴ Por su parte, también menciona que en el TJUE en el caso Allposters³³⁵ consideró que el derecho de distribución se relaciona con el objeto tangible en el que se incorpora la obra³³⁶.

II) En opinión del Tribunal de Justicia de la Haya se debe aplicar la Directiva de los programas computacionales (2009/24/CE) y no la Directiva de derecho de autor (2001/29/CE).

³³¹ Id., considerando 3.5.1.

³³² Id., considerando 3.7.3.

³³³ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017), Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 5 número 29.

³³⁴ Id., considerando 5 números 45.

³³⁵ Ver la sentencia del caso Art v Allposters International resuelto por el Tribunal de Justicia que trata sobre el traslado de soporte de una obra visual. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-419/13>

³³⁶ Id., considerando 5 número 45.

Los libros son programas computacionales y obras literarias, por ende, en principio le sería aplicable la Directiva 2009/24/CE (de programas computacionales) y la Directiva 2001/24/CE (de derecho de autor). Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Haya mencionó que la Sentencia del TJUE en el caso Nintendo (sobre videojuegos; los cuales son una combinación de una obra audiovisual y un programa computacional) concluyó que no prevalece la Directiva de los programas computacionales, sino que prevalece la Directiva de derecho de autor³³⁷.

Sin embargo, el TJUE señaló que las disposiciones de la Directiva sobre software constituyen una ley especial con respecto a las disposiciones de la Directiva sobre derecho de autor. En opinión del tribunal de Justicia de la Haya, esta conclusión debe entenderse en el sentido de que las disposiciones de la Directiva del programa computacional prevalecen sobre las disposiciones de la directiva del derecho de autor³³⁸.

III) La oferta de un libro electrónico en el sitio web de Tom Kabinet y la compra de un libro electrónico en la página web de Tom Kabinet no es una comunicación pública³³⁹.

El Tribunal de Justicia de la Haya recuerda que el Tribunal del Distrito de Ámsterdam del 21 de julio de 2014 señaló que la comunicación según el artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE tiene los siguientes requisitos acumulativos³⁴⁰: i) un acto consistente en la comunicación de una obra: señala que existe un acto de comunicación cuando una obra se pone a disposición del público de manera que sea accesible a los miembros de ese público, sin que sea determinante si hacen uso de esa posibilidad³⁴¹; y ii) un público: señala que el término público se refiere a un número indefinido de destinatarios potenciales³⁴².

El Tribunal de Distrito de la Haya señaló que cuando Tom Kabinet ofrece los libros electrónicos no está realizando una comunicación pública conforme al artículo 3 párrafo 1 de la Directiva 2001/29/CE. Esto debido a que el público no puede conocer el contenido de los libros

³³⁷ Id., considerando 5 número 10.

³³⁸ Id.

³³⁹ Id., considerando 5 número 13 y 5 número 14.

³⁴⁰ Id., considerando 5 número 12.

³⁴¹ Id.

³⁴² Id.

electrónicos que se ofrecen³⁴³. Así, NUV y GAU malinterpretaron la posibilidad de obtener acceso al trabajo simplemente ofreciendo libros electrónicos³⁴⁴.

Asimismo, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam señaló que cuando Tom Kabinet permite que un libro esté disponible para la descarga es una comunicación pública, pero no de aquella establecida en el artículo 3 párrafo 1 de la Directiva 2001/29/CE. Esto debido a que no hay un “público”, ya que el acceso a la obra solo se proporciona a los miembros del club de lectura que haya comprado el libro en ese momento y no a un número indefinido y grande de destinatarios³⁴⁵.

De igual forma, el Tribunal de Justicia de la Haya señaló que está de acuerdo con la conclusión del TJUE en el caso *Caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* que señaló que la comunicación al público se convierte en un acto de distribución a través de la transferencia de propiedad³⁴⁶.

VI) El derecho de distribución en el sentido del artículo 4 apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE³⁴⁷ se aplica a obras incorporadas en soporte tangible e intangible³⁴⁸. Por ende, la primera venta de un libro electrónico por o con permiso del propietario de los derechos de autor es un acto de distribución en el sentido del artículo 4 párrafo 1 de la Directiva 2001/29/CE³⁴⁹. En consecuencia, se puede invocar el agotamiento del derecho de distribución en el sentido del artículo 4 párrafo 2 de la Directiva 2001/29/CE³⁵⁰.

³⁴³ Id., considerando 5 número 13.

³⁴⁴ Id.

³⁴⁵ Id.

³⁴⁶ Id., considerando 5 número 17.

³⁴⁷ Directiva 2001/29/CE 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 (Parlamento Europeo y del Consejo, 2001), artículo 4 apartado 1. El artículo 4 apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE señala “Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio”

³⁴⁸ *Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017)*, Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 5 número 29.

³⁴⁹ Id., considerando 5 número 29.

³⁵⁰ *Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017)*, Tribunal del Distrito de la Haya, en considerando 5 número 29. Además, el artículo 4 párrafo 2 de la Directiva 2001/24/CE establece que “El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”

V) Tom Kabinet está autorizado a reproducir los libros electrónicos siempre que no conserve copias utilizables de este ³⁵¹.

Finalmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de La Haya del 12 de julio del año 2017 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827) señaló que los demandantes solicitaron plantear una cuestión prejudicial³⁵². Por ende, su decisión final fue que va a remitir las preguntas que considera que deben ser presentadas al TJUE para que las partes puedan hacer sus observaciones³⁵³.

Así, por último, la sentencia del Tribunal de Justicia de La Haya del 28 de marzo del año 2018 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827) decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE una cuestión prejudicial³⁵⁴. Las preguntas prejudiciales formuladas fueron las siguientes.

“1. ¿Debe interpretarse el artículo 4 (1) de la Directiva sobre derechos de autor en el sentido de que "cualquier forma de distribución al público del original de sus obras o copias de las mismas mediante venta o de otro modo", como se menciona en el mismo, también incluye la distancia por medio de hacer que los libros electrónicos (es decir, copias digitales de libros con derechos de autor) estén disponibles para su uso durante un período de tiempo ilimitado a un precio que proporcione al titular de los derechos de autor una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra que le pertenece? (...) 2. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, el derecho de distribución con respecto al original o las copias de una obra a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de la Directiva sobre derechos de autor se agota en la Unión cuando la primera venta u otra transferencia de ese material, incluido este, se entiende que significa la disponibilidad remota de libros electrónicos (es decir, copias digitales de libros protegidos por derechos de autor) mediante la descarga para su uso a un precio por el cual el titular de los derechos de autor obtiene una compensación que corresponde al valor económico de la copia de la obra que le pertenece, ¿es realizada en la Unión por el titular del derecho o con su consentimiento? (...) 3. ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva sobre derechos de autor en el sentido de que una cesión entre adquirentes sucesivos de la copia legalmente adquirida cuyo derecho de distribución se ha agotado constituye el consentimiento para los actos

³⁵¹ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2017), Tribunal del Distrito de la Haya en considerando 5 número 19 y 5 número 22.

³⁵² Id., considerando 5 número 73.

³⁵³ Id., considerando 6 número 1.

³⁵⁴ Tom Kabinet, C / 09/492558 / HA ZA 15-827 (2018), Tribunal de la Haya, en considerando 91.

de reproducción a que se refiere la misma, en la medida en que dichos actos de reproducción? son necesarios para el uso lícito de esa copia y, de ser así, ¿qué condiciones se le aplican? (...)

4. ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva sobre derechos de autor en el sentido de que el titular de los derechos de autor ya no puede oponerse a los actos de reproducción necesarios para una transferencia entre adquirentes sucesivos de la copia legalmente adquirida respecto de la cual se ha agotado el derecho de distribución? si es así, ¿qué condiciones se aplican?”³⁵⁵

2.2.3.2.- Las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers

2.2.3.2.1.-Primera cuestión prejudicial

La Sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya del 28 de marzo del año 2018 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827) planteó como primera cuestión prejudicial la siguiente:

“¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2001/29] en el sentido de que por la expresión “respecto del original de sus obras o copias de ellas, [...] toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio” recogida en dicho artículo ha de entenderse la puesta a disposición a distancia, por medio de descargas, para su uso por tiempo indefinido, de libros electrónicos (esto es, copias digitales de libros protegidos por derechos de autor) a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario?”³⁵⁶

2.2.3.2.1.1.-Conclusión del Abogado General a la primera cuestión prejudicial

La conclusión del Abogado General a la Primera cuestión Prejudicial fue la siguiente:

³⁵⁵ Id., considerando 81.

³⁵⁶ Tom Kabinet, C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE en considerando 30.

«El artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 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, deben interpretarse en el sentido de que el suministro de libros electrónicos mediante descarga en línea para un uso permanente no está comprendido en el ámbito del derecho de distribución en el sentido del artículo 4 de esta Directiva, sino en el del derecho de comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.»³⁵⁷

2.2.3.2.1.2.- Fundamentos de la conclusión del Abogado General a la primera cuestión prejudicial

La conclusión del abogado general a la primera cuestión prejudicial se fundamentó en las siguientes consideraciones:

I) La conclusión del Abogado General TJUE señaló que el suministro al público mediante la descarga en línea de una obra protegida por el derecho de autor es una combinación entre comunicación al público y distribución de obra³⁵⁸. En primer lugar, sería comunicación al público porque se pone a disposición del público en línea y todos pueden acceder a ella³⁵⁹. En segundo lugar, sería distribución porque el usuario realiza con autorización del titular de los derechos una copia en su propio ordenador y a la cual tiene acceso con independencia de la puesta a disposición por el titular de los derechos³⁶⁰. Así, como se dijo en el marco teórico los redactores del WCT eran conscientes de este problema y decidieron adoptar la decisión marco. En palabras del TJUE la solución marco “privilegia el derecho de comunicación al público, no excluye la aplicación del derecho de distribución” y establece un nivel mínimo de protección³⁶¹.

³⁵⁷ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 99 (10 de septiembre de 2019)

³⁵⁸ Id., considerando 33.

³⁵⁹ Id.

³⁶⁰ Id.

³⁶¹ Id., considerando 33.

Pues bien, sería reducir el nivel de protección prescrito si se aplica la regla de agotamiento del derecho de distribución a la comunicación pública³⁶².

II) El abogado General TJUE señaló que la declaración concertada de los artículos 6 y 7 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor señalan que las copias fijadas que se pueden poner en circulación son tangibles, sin embargo, este sólo tiene fuerza interpretativa. Por ende, se puede controvertir este argumento señalando que este reflejaba el momento histórico de su firma y que actualmente la realidad de los mercados es diferente³⁶³.

Sin embargo, la Directiva 2001/29 es la incorporación del WCT. Por ende, el abogado general concluyó que el legislador decidió que el suministro de obras mediante descarga en línea era comunicación pública según el artículo 3 apartado 2 de la Directiva³⁶⁴.

III) El abogado General precisó que la mera puesta a disposición³⁶⁵ no constituye un acto de comunicación al público, ya que, deja sin contenido al derecho patrimonial de distribución³⁶⁶. Es decir, cualquier oferta de adquisición de copias de una obra material sería comunicación al público³⁶⁷. Sin embargo, señaló que cuando el acceso requiere la adquisición de una copia, el acto de comunicación tiene lugar en el momento de su descarga.

IV) El abogado General del TJUE señaló que uno de los requisitos de la comunicación pública es el público. Se entiende que este no exige un número de personas con las que se efectúe la comunicación, sino que, se comunique a personas que no pertenecen al círculo privado³⁶⁸. Así, quedaría obsoleta la opinión del Tribunal de Justicia de la Haya la cual consideraba que no existía un público, por ende, no podía haber comunicación pública.

V) El abogado general del TJUE señaló que el derecho de distribución tiene como requisitos

³⁶² Id., considerando 34.

³⁶³ Id., considerando 35.

³⁶⁴ Id., considerando 99.

³⁶⁵ La mera puesta a disposición se entiende como el hecho de ofrecer la copia para su reventa,

³⁶⁶ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 42 (10 de septiembre de 2019)

³⁶⁷ Id., considerando 42.

³⁶⁸ Id.

esenciales la transferencia de propiedad, sin embargo, resulta difícil hablar de propiedad de un archivo digital, porque carece de una base material y no puede ser un bien en el derecho civil³⁶⁹.

En segundo lugar, la transmisión del derecho de propiedad requiere consentimiento³⁷⁰. Pero es difícil saber si en la puesta a disposición ha habido consentimiento para la transferencia de propiedad de una obra, ya que, implica contratos muy complejos³⁷¹.

VI) El abogado General del TJUE afirmó que no hay ninguna razón para aplicarle a los libros digitales la normativa específica destinada a los programas de ordenador, esto es, la Directiva de la UE 2009/24/CE³⁷².

La sentencia del TJUEU en el caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* concluyó que el suministro de una copia de un programa de ordenador mediante la descarga en línea agota el derecho de distribución de los programas computacionales conforme al artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24³⁷³.

En lo que interesa concluyeron que la transmisión de propiedad transforma el acto de comunicación al público en un acto de distribución en el sentido del artículo 4 y dando lugar al agotamiento del derecho de distribución del artículo 4 apartado 2 de la directiva³⁷⁴. Además, la transmisión de una copia de un programa de ordenador es equivalente funcional de la entrega de un soporte material³⁷⁵.

Cabe preguntarse si la Directiva 2009/24/CE se aplica a las demás obras protegidas por el derecho de autor. El Abogado General del TJUE respondió que la Directiva 2009/24/CE no se aplica a las demás obras protegidas por el derecho de autor como por ejemplo los libros electrónicos. Esto debido a que en primer lugar la Directiva 2001/29 es una ley general, mientras

³⁶⁹ Id., considerando 43.

³⁷⁰ Id., considerando 42.

³⁷¹ Id.

³⁷² Id., considerando 67.

³⁷³ Id., considerando 52.

³⁷⁴ Id., considerando 55.

³⁷⁵ Id.

que, la Directiva 2009/24 es ley especial³⁷⁶. Así, la Directiva 2009/24 se aplica sólo a los programas computacionales. Además, el abogado general del TJUE destacó que la Directiva 2009/24 no regula la comunicación pública, no establece que la distribución sólo se aplicaba a copias intangibles y en el artículo 5 apartado 1 de la directiva establece una excepción al derecho de reproducción³⁷⁷. En segundo lugar, se señaló que los programas computacionales y los libros son categoría de obras muy diferente³⁷⁸. Así, por ejemplo, un programa de ordenador es un lenguaje destinado a ser leído por una máquina, mientras que, un libro está escrito en un lenguaje destinado a ser comprendido por seres humanos³⁷⁹.

VII) El Abogado General desestimó el argumento de la empresa Tom Kabinet de que un libro electrónico es un programa de ordenador y, por ende, se debe aplicar la Directiva 200/29/CE y la sentencia del caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp. Señaló que un programa computacional y el libro no son semejantes³⁸⁰. El programa de ordenador es una secuencia de instrucciones destinadas a que una máquina las ejecute. Un humano lo puede leer; pero no es la finalidad³⁸¹. El programa de ordenador requiere cargarlo previamente, por ende, es indiferente el soporte. Además, requiere servicios adicionales de mantenimiento y actualización que es independiente del soporte, por ende, es por aquello que se adopta un amplio concepto de venta³⁸². Por lo anterior es difícil que se pueda vender rápidamente un programa computacional de segunda mano, ya que, rápidamente queda obsoleto³⁸³.

Por el contrario, un libro es un archivo digital con un lenguaje destinado a que el ser humano lo lea. La obra pierde la utilidad luego de una sola lectura³⁸⁴.

VIII) El abogado general del TJUE señaló que la sentencia del caso Vereniging Openbare Bibliotheken no prejuzga la solución del caso³⁸⁵.

³⁷⁶ Id., considerando 56.

³⁷⁷ Id., considerando 74.

³⁷⁸ Id., considerando 57.

³⁷⁹ Id.

³⁸⁰ Id., considerando 77.

³⁸¹ Id.

³⁸² Id., considerando 58.

³⁸³ Id., considerando 72.

³⁸⁴ Id., considerando 77.

³⁸⁵ Id., considerando 72.

El TJUE en el caso Vereniging Openbare Bibliotheken concluyó que el préstamo previsto en el artículo 3 de la Directiva 2006/115/CE y la excepción del préstamo previsto en el artículo 6 de la directiva son aplicables a los libros electrónicos³⁸⁶. Así, no hay duda de que el caso reconoce la aplicabilidad del derecho de distribución y el agotamiento del derecho de distribución en los libros electrónicos³⁸⁷.

Así, se citó la sentencia del TJUE en el caso Vereniging Openbare Bibliotheken, lo siguiente:

“El artículo 6 de la Directiva 2006/115, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro someta la aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115 a la condición de que la copia de un libro en forma digital que pone a disposición la biblioteca pública haya sido comercializada mediante una primera venta u otra primera forma de transmisión de la propiedad de esa copia en la UE por el titular del derecho de distribución al público o con su consentimiento, según prevé el artículo 4, apartado 2, de la Directiva [2001/29].»³⁸⁸”

Pues bien, cabe preguntarse si por analogía se puede concluir que el artículo 4 de la Directiva 2001/29 y el artículo 3 apartado 1 letra a) de la Directiva 2006/115 es aplicable a los libros electrónicos³⁸⁹.

El abogado general del TJUE respondió que no se puede por analogía concluir que el artículo 4 de la Directiva 2001/29 y el artículo 3 apartado 1 letra a) de la Directiva 2006/115 se aplica a los libros electrónicos por las razones que a continuación se expondrá. En primer lugar, se señaló que el WCT se opone a la aplicación analógica en el caso de distribución, mientras que, en el caso del préstamo no se opone al WCT³⁹⁰. En segundo lugar, se señaló que el artículo 6 de la directiva 2006/115 tiene una finalidad pública; una cualidad que no tiene el artículo 3 apartado

³⁸⁶ Id., considerando 78.

³⁸⁷ Id., considerando 72.

³⁸⁸ Id., considerando 71.

³⁸⁹ Id., considerando 79.

³⁹⁰ Id.

1 letra a de la Directiva 2006/115³⁹¹. En tercer lugar, se señaló que en el caso del préstamo de libros electrónicos se entrega una compensación adecuada al titular del derecho de autor a copias intangibles de un libro;³⁹² mientras que en el caso de la compraventa de libros electrónicos de Tom Kabinet aquello no ocurriría.

2.2.3.2.1.3.- Conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la primera Cuestión prejudicial

Para comenzar, se debe señalar que el TJUE replanteó la pregunta de la siguiente manera:

“Si el suministro mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de comunicación al público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, o en el sentido de distribución al público contemplado en el artículo 4 apartado 1 de dicha directiva.”³⁹³

La conclusión del TJUE fue la siguiente:

“El suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de «comunicación al público» y, más específicamente, del de «puesta a disposición del público de [las] obras [de los autores] de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija», 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.”³⁹⁴

2.2.3.2.1.4.- Fundamentos de la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Primera cuestión prejudicial

³⁹¹ Id., considerando 70.

³⁹² Id.

³⁹³ Id., considerando 74.

³⁹⁴ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE, considerando 74 (19 de diciembre de 2019).

El TJUE partió de la premisa de que el tenor literal del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29 que regula la comunicación pública y del artículo 4 apartado 1 de la Directiva 2001/29 que regula la distribución de obras no permiten determinar si el suministro mediante descarga de un libro electrónico constituye un acto de distribución o comunicación³⁹⁵. Por ende, señaló que la conclusión dependerá de interpretarlos según el contexto, objetivos y el derecho internacional³⁹⁶. Así, los fundamentos del TJUE fueron los siguientes:

I) El derecho de distribución de una obra sólo se aplica a obras incorporadas en un soporte intangible.

i) La Directiva de la Unión 2001/29 cumple las obligaciones del tratado de derecho de autor del WCT³⁹⁷. Por ende, el artículo 3 apartado 1 y el artículo 4 apartado 1 de la directiva se debe interpretar conforme al artículo 8 y 6 apartado 1 del WCT. Pues bien, según el artículo 6 y 7 del WCT se debe entender por “copia” y “originales” a las obras incorporadas en un soporte intangible³⁹⁸. Además, el artículo 6 apartado 1 del WCT regula la distribución de una obra en el siguiente término “el derecho exclusivo de los autores de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad”³⁹⁹. Por ende, el artículo 6 apartado 1 no puede incluir la distribución de obras inmateriales como libros electrónicos⁴⁰⁰.

ii) Los considerandos 28 y 29 de la Directiva 2001/29 dice “la distribución de una obra incorporada en un soporte intangible”⁴⁰¹ y no se aplica a servicios (sin soporte material)⁴⁰². Por ende, el artículo 4 apartado 2 de la directiva da a los autores el control de la primera comercialización en la Unión de cada objeto tangible que incorpore a su creación intelectual.

³⁹⁵ Id., considerando 37.

³⁹⁶ Id.

³⁹⁷ Id., considerando 39.

³⁹⁸ Id., considerando 40.

³⁹⁹ Id.

⁴⁰⁰ Id.

⁴⁰¹ Id., considerando 51.

⁴⁰² Id.

iii) La conclusión del TJUE en el caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* determinó que el artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24 aplica el agotamiento del derecho de distribución a las copias de los programas de ordenador en soporte tangible o intangible. Sin embargo, dicha conclusión no se puede aplicar a este caso, ya que, un libro no es un programa computacional⁴⁰³. Son equivalentes económicos y funcionales un programa computacional en soporte intangible y un programa computacional en soporte tangible⁴⁰⁴. Sin embargo, no son equivalentes económicos y funcionales un libro y un libro digital⁴⁰⁵.

Además, los programas computacionales se rigen por una ley especial; esta es la Directiva 2009/24⁴⁰⁶.

Por otra parte, el TJUE reconoció que un libro electrónico es una obra literaria y un programa computacional. Sin embargo, ser un programa computacional es accesorio y no puede dar lugar a la aplicación del agotamiento del derecho de distribución⁴⁰⁷.

II) El suministro mediante descarga de un libro electrónico constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29.

i) La propuesta de la directiva quería que cualquier comunicación al público de una obra distinta a la distribución de copias físicas de esta se subsumieron en el concepto de comunicación al público del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29 y no del artículo 4 apartado 1 de la Directiva 2001/29⁴⁰⁸.

ii) El artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29 señala que la comunicación incluye cualquier tipo de transmisión de una obra al público no presenté en el lugar en el que se origina la comunicación⁴⁰⁹. La puesta a disposición del público forma parte del concepto amplio de la comunicación al público y debe cumplir el requisito de permitir al público que se trate el acceso

⁴⁰³ Id., considerando 54.

⁴⁰⁴ Id., considerando 58.

⁴⁰⁵ Id.

⁴⁰⁶ Id., considerando 55.

⁴⁰⁷ Id., considerando 59.

⁴⁰⁸ Id., considerando 45.

⁴⁰⁹ Id., considerando 23.

al objeto protegido en cualquier momento y en cualquier lugar⁴¹⁰.

Por otra parte, se entiende por público cuando varias personas sin relación dispongan de acceso en puntos de diferentes y en distintos momentos que elija⁴¹¹. Además, la comunicación pública requiere que la obra sea comunicada por técnicas diferentes o a un nuevo público⁴¹².

El TJUE destacó que el órgano jurisdiccional remitente opinó que el suministro de libros este caso no cumple los requisitos establecidos por el tribunal de justicia para ser calificado por comunicación pública del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29, porque, no se comunicó el contenido mismo de la obra protegida en la oferta de venta del libro electrónico en la plataforma del club de lectura.⁴¹³ Además, no se cumplía el requisito del público puesto que el libro únicamente se pone a disposición de un solo miembro del club de lectura⁴¹⁴.

Por el contrario, el TJUE señaló que Tom Kabinet pone las obras de que se trata a disposición de cualquier persona que se registre en el sitio de Internet del club de lectura. Así, esa persona puede acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija, por ende, es comunicación pública en los términos del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29⁴¹⁵. Además, los editores venden los libros con una licencia que sólo autoriza la lectura, por ende, quien descarga el libro de la página de Tom Kabinet debe ser considerado como un nuevo público⁴¹⁶.

III) El artículo 2 y 5 de la Directiva 2001/29 crea un marco general y flexible para la adaptación de las normativas de derecho de autor a la tecnología⁴¹⁷. Así, por ejemplo, los artículos 4, 9 y 10 de la directiva tienen como objetivo elevar la protección de los autores al darle una compensación más adecuada cuando hay comunicación pública⁴¹⁸. Es por ello, que se debe interpretar de forma amplia la comunicación al público y no la distribución de obra⁴¹⁹.

⁴¹⁰ Id., considerando 73.

⁴¹¹ Id., considerando 44.

⁴¹² Id., considerando 70.

⁴¹³ Id.

⁴¹⁴ Id.

⁴¹⁵ Id., considerando 75.

⁴¹⁶ Id.

⁴¹⁷ Id., considerando 47.

⁴¹⁸ Id.

⁴¹⁹ Id.

IV) No hay medios técnicos para evitar que se hagan reproducciones ilícitas de un libro⁴²⁰.

2.2.3.2.2.- Segunda cuestión prejudicial

La sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya del 28 de marzo del año 2018 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827) planteó como segunda cuestión prejudicial la siguiente:

“En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se agota en la Unión el derecho de distribución respecto del original o de copias de una obra, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva [2001/29], cuando la primera venta u otro tipo de transmisión de dicho material, por lo cual aquí debe entenderse la puesta a disposición a distancia, por medio de descargas, para su uso por tiempo indefinido, de libros electrónicos (esto es, copias digitales de libros protegidos por derechos de autor), se realice en la Unión por el titular del derecho o con su consentimiento a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario?”⁴²¹

2.2.3.2.2.1.- Conclusión del Abogado General de la Unión Europea

Respecto de la segunda cuestión prejudicial la conclusión del Abogado del TJUE fue la siguiente:

“Las consideraciones anteriores me llevan a concluir que existen argumentos, tanto de orden jurídico como teleológico, que abogan por el reconocimiento de la regla del agotamiento del derecho de distribución por lo que se refiere a las obras suministradas mediante descarga en línea para un uso permanente. En particular, la posesión permanente de una copia de dicha obra por parte del usuario demuestra

⁴²⁰ Id., considerando 79

⁴²¹ Id., considerando 30.

la similitud de este modo de suministro con la distribución de copias tangibles. Sin embargo, considero que en el estado actual del Derecho de la Unión deben prevalecer los argumentos en sentido contrario. Me refiero, en particular, a los argumentos expuestos en los puntos 36 a 49 de las presentes conclusiones relativos a la clara intención del legislador de la Unión de incluir la descarga en el ámbito de aplicación del derecho de comunicación al público, a la limitación del derecho de distribución a los actos de transmisión de la propiedad de una copia y al derecho de reproducción. Las consideraciones de orden teleológico expuestas en los puntos 89 a 96 de las presentes conclusiones confirman estos argumentos jurídicos.”⁴²²

Además, el TJUE señaló lo siguiente:

“Aunque el Tribunal de Justicia ha hecho ciertos avances en su jurisprudencia hacia el reconocimiento del agotamiento de los derechos de autor en el entorno digital, de ellos no se deriva la necesidad de reconocer dicho agotamiento en las circunstancias del presente asunto. Es cierto que esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia puede dar una impresión de complejidad e incoherencia y que resultaría tentador simplificar la situación jurídica aceptando la regla del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital respecto a todas las categorías de obras. Sin embargo, creo que, ante la falta de una regulación completa de esta regla por vía legislativa, la diversidad de soluciones jurisprudenciales está justificada, e incluso es inevitable, tratándose de situaciones fácticas diferentes regidas por actos legislativos distintos y que persiguen objetivos específicos. En mi opinión, la simple búsqueda de coherencia no puede fundamentar el reconocimiento jurisprudencial de la regla del agotamiento.”⁴²³

2.2.3.2.2.2.- Fundamento del Abogado General de la Unión Europea

Los fundamentos de la conclusión del abogado general del TJUE fueron los siguientes:

⁴²² Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 98 (10 de septiembre de 2019).

⁴²³ Id., considerando 78.

I) En la UE el suministro al público mediante la descarga en línea de una obra protegida por el derecho de autor que no sea un programa computacional es una comunicación pública⁴²⁴.

II) La sentencia del Caso Svensson (C-466/12) no puede aplicarse por analogía⁴²⁵.

La sentencia del TJUE en el Caso Svensson determinó que no necesita autorización del titular de los derechos de autor para introducir hipervínculos y enlaces que dirijan al usuario a contenido libremente accesible a Internet⁴²⁶.

El abogado general señaló que algunos autores sostienen que esto es reconocer la aplicación del agotamiento del derecho de comunicación⁴²⁷.

Pues bien, dicha solución no puede aplicarse analógicamente, por las siguientes razones: i) en el caso Svensson el contenido es accesible en Internet para todos, mientras que, en el caso de Tom Kabinet el contenido es accesible sólo a los que pagan. Por ende, siempre debe ser una comunicación pública de nuevo⁴²⁸; ii) en el caso Svensson la comunicación pública es derivada y depende de la voluntad del titular del derecho de autor. Debido a que el titular del derecho de autor está consciente de tener su obra en Internet con libre acceso⁴²⁹; iii) hay una gran cantidad de intereses que hablan a favor de la aplicación del agotamiento del derecho de comunicación, como, por ejemplo: la mayor competencia, promover la innovación, refuerza la protección de la privacidad de los usuarios, impediría prácticas anticompetitivas⁴³⁰. Sin embargo, no puede debilitarse los derechos de autor para arreglar fallos en el mercado de suministro de obras (y que por ende, son ajenos al equilibrio entre el titular del derecho de autor y los usuarios)⁴³¹; iv)

⁴²⁴ Id., considerando 31.

⁴²⁵ Id., considerando 24.

⁴²⁶ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 73 (10 de septiembre de 2019). Según el Tribunal de Justicia estos actos de comunicación que utilizan el mismo medio técnico que la comunicación original y están dirigidos al mismo público no requieren autorización del titular del derecho de autor.

⁴²⁷ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 73 (10 de septiembre de 2019).

⁴²⁸ Id., considerando 75.

⁴²⁹ Id., considerando 76.

⁴³⁰ Id., considerando 80.

⁴³¹ Id., considerando 86.

además, hay una gran cantidad de intereses que hablan en contra de la aplicación del agotamiento del derecho de comunicación, como por ejemplo: puede afectar a los intereses de los titulares de derecho de autor, se multiplican las copias, el riesgo de multiplicidad, dificultad para distinguir copias falsas, etc.⁴³².

III) El derecho de reproducción regulado en el artículo 2 de la Directiva 1001/29 se opone al reconocimiento del agotamiento del derecho de distribución de las obras suministradas mediante descargas en línea⁴³³.

La descarga de un archivo digital consiste en crear una copia de dicho archivo en el ordenador receptor y la reproducción está sujeta a la autorización⁴³⁴. La reproducción no queda amparada por la regla del agotamiento del derecho de distribución, porque, el derecho de reproducción no es menos que el de distribución. La reproducción no está autorizada y no se aplica una excepción legal⁴³⁵.

IV) La reproducción no queda cubierta por la excepción legal del artículo 5 número 1 de la Directiva 2001/29 sobre reproducciones transitorias o accesorias de un aparato tecnológico debido a las siguientes razones: i) la reproducción sería final, ya que, permanecen en el ordenador del receptor de descarga; ii) la reproducción tiene una significación económica independiente y esencial, porque la finalidad es precisamente crear un archivo digital en el computador⁴³⁶.

2.2.3.2.2.3.- Conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El TJUE no respondió la segunda cuestión prejudicial, debido a que, respondió de forma negativa la primera cuestión prejudicial. Abundando un poco más, se entiende que de la respuesta de la primera cuestión prejudicial dependía la utilidad de plantearse la segunda cuestión prejudicial. Sin embargo, debemos destacar que el TJUE explicó las razones de esto,

⁴³² Id.

⁴³³ Id., considerando 45.

⁴³⁴ Id., considerando 48.

⁴³⁵ Id., considerando 33.

⁴³⁶ Id., considerando 49.

es decir, de cierta forma respondió la segunda cuestión prejudicial.

Así, el TJUE señaló que la primera cuestión prejudicial concluyó que el artículo 4 apartado 2 de la directiva establece que el agotamiento del derecho de distribución se aplica al derecho de distribución, por el contrario, el artículo 3 apartado 1 de la directiva establece que no se aplica el agotamiento del derecho de comunicación⁴³⁷.

2.2.3.2.3.- Tercera y cuarta cuestión prejudicial

La sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya del 28 de marzo del año 2018 (C / 09/492558 / HA ZA 15-827) planteó como tercera y cuarta cuestión prejudicial la siguiente:

“¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2001/29] en el sentido de que una transmisión entre adquirentes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido cuyo derecho de distribución se ha agotado, implica el consentimiento de las operaciones de reproducción mencionadas en dicho artículo, en la medida en que tales operaciones de reproducción sean necesarias para la utilización lícita de dicho ejemplar y, en su caso, qué requisitos deben reunirse al respecto?”; y ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva [2001/29] en el sentido de que el titular de derechos de autor ya no puede oponerse a las operaciones de reproducción necesarias para la transmisión entre adquirentes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido respecto del cual se ha agotado el derecho de distribución y, en su caso, qué requisitos han de observarse al respecto?”⁴³⁸

El TJUE y el abogado General del TJUE no respondieron las dos últimas cuestiones prejudiciales, ya que, las dos primeras cuestiones prejudiciales fueron respondidas negativamente. Por ende, no tenían utilidad. Es decir, se debe entender que las dos últimas preguntas prejudiciales son respondidas de forma negativa, esto es, que Tom Kabinet no tenía el derecho de realizar copias de los libros digitales, por ende, infringió el derecho de

⁴³⁷ Tom Kabinet, C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE, en considerando 33.

⁴³⁸ Id., considerando 30.

reproducción.

2.2.4.- La solución del Caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers por: el Abogado General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El abogado general del TJUE y el TJUE llegaron exactamente a la misma conclusión en el caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers. Así, el modelo de negocios de Tom Kabinet era ilegal, ya que, infringía los derechos de autor de los editores de los libros revendidos. En términos generales se debe señalar que se concluyó esto porque la puesta a disposición de los libros electrónicos mediante la descarga es calificada como comunicación pública y por ende no procede el agotamiento del derecho de distribución.

2.2.5.- Conclusiones del caso Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.y del caso Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers

D) En el capítulo II se analizaron dos casos judiciales: Caso UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. y Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers. Lo anterior, se debe a que ambos casos tratan sobre la reventa de una obra protegida por el derecho de autor en soporte intangible. Por ende, no es de sorprender que las preguntas relevantes sean las mismas, estas son: i) ¿la puesta a disposición de una obra por medio de la descarga de Internet es comunicación al público o distribución de obra?; ii) ¿procede el agotamiento del derecho de distribución a las obras que son descargadas desde Internet?; iii) ¿se pueden realizar las reproducciones necesarias para usar una obra incorporada en un soporte intangible de “segunda mano”? Se puede identificar como la única gran diferencia entre ambos casos el tipo de obra protegida por el derecho de autor, esto son, un programa computacional en soporte intangible y un libro electrónico. Estos tipos de obras no son iguales. Sin embargo, tienen varios aspectos en común; en muchos países los programas computacionales y los libros electrónicos son consideradas como obras literarias, por ende, son regulados de forma conjunta.

Finalmente, se puede observar cómo comprender ambos casos permite tener un conocimiento más íntegro del tema de la aplicación del agotamiento del derecho de distribución de obras incorporadas en un soporte intangible.

II) Los tribunales de justicia de Alemania en el caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* estaban seguros de que no procedía el agotamiento del derecho de distribución a los programas computacionales descargados de Internet. Por tanto, declararon el modelo de negocios de la empresa *Used Soft GmbH* ilegal. Sin embargo, el TJUE consideró que se aplicaba el agotamiento del derecho de distribución a los programas computacionales descargados de Internet y que el adquiriente de un programa computacional de “segunda mano” podía realizar las reproducciones necesarias para su uso.

Por el contrario, los tribunales de justicia de los Países Bajos en el caso *Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers* creían que era muy probable que procediera el agotamiento del derecho de distribución de los libros electrónicos descargados de Internet. Lo anterior, debido a que tenía muy presente la resolución del caso *Used Soft GmbH v. Oracle International Corp.* Por tanto, declararon que el modelo de negocios de *Tom Kabinet* no había infringido el derecho de autor. Sin embargo, se pudo observar que el TJUE opinó algo completamente diferente.

III) Se consideró que el Abogado General del TJUE en el caso *Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond v Groep Algemene Uitgevers* calificó el estado de la cuestión de forma muy acertada: la jurisprudencia del TJUE sobre la aplicación del agotamiento del derecho de distribución de obras incorporadas en soporte intangible es incoherente y extremadamente compleja. De esta manera, en retrospectiva se puede apreciar la gran cantidad de argumentos que se formularon para sostener posiciones contrarias. Esto lleva a pensar que en el futuro todo es posible. Así, se considera que la resolución de los futuros casos de reventa de obras protegidas por el derecho de autor en soporte intangible es impredecible.

A continuación, en el capítulo III se analizará la legalidad de un modelo de negocios de reventa de obras protegidas por el derecho de autor en soporte digital en Chile.

CAPÍTULO III

LA REVENTA DE UNA OBRA DESCARGADA DESDE INTERNET EN CHILE

En el presente capítulo se determinará la licitud de la reventa de una obra descargada en el disco duro de un computador desde Internet en Chile, para lo cual se responderán las preguntas resueltas por el TJUE en los casos judiciales descritos en el capítulo II y formuladas de la siguiente manera:

I) ¿Se puede interpretar el artículo 5 letra q) y el artículo 18 letra e) inciso segundo de la LPI en el sentido de que la expresión “la distribución es la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o cualquier otra forma de transferencia de propiedad (...)” recogida en dichos artículos ha de entenderse la puesta a disposición a distancia por medio de descargas, para su uso por un tiempo indefinido, de obras protegidas por el derecho de autor?⁴³⁹

II) ¿Se agota en Chile el derecho de distribución respecto del original o copias de una obra, en el sentido del artículo 18 letra e) inciso final de la LPI cuando la primera venta u otra transmisión de dicho material, por lo cual aquí debe entenderse la puesta a disposición a distancia, por medio de descarga, para su uso por tiempo indefinido de obras intelectuales en soporte digital, se realice en Chile por el titular del derecho o con su consentimiento?⁴⁴⁰

III) ¿Debe interpretarse el artículo 18 letra b) y el artículo 5 letra u) de la LPI en el sentido de que una transmisión entre adquirientes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido cuyo derecho de distribución se ha agotado, implica el consentimiento de las operaciones de reproducción mencionadas en dicho artículo, en la medida en que tales operaciones de reproducción sean necesarias para la utilización de dicho ejemplar? Y, en su caso, ¿qué requisitos deben reunirse al respecto?⁴⁴¹ y ¿debe interpretarse el artículo 71 o) de la LPI en el

⁴³⁹ Tom Kabinet, C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE en considerando 30 número 1. La pregunta planteada es una modificación de la primera cuestión prejudicial formulada al TJUE en el caso Tom Kabinet.

⁴⁴⁰ Id., considerando 30 número 2. La pregunta planteada es una modificación de la segunda cuestión prejudicial formulada al TJUE en el caso Tom Kabinet.

⁴⁴¹ Id., considerando 30 número 3. La pregunta planteada es una modificación de la tercera cuestión prejudicial formulada al TJUE en el caso Tom Kabinet.

sentido de que el titular de derechos de autor ya no puede oponerse a las operaciones de reproducción necesarias para la transmisión entre adquirientes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido respecto del cual se ha agotado el derecho de distribución? Y, en su caso, ¿qué requisitos han de observarse al respecto?⁴⁴²

Se señaló en el Capítulo I que los derechos patrimoniales de autor que pueden verse comprometidos en la reventa de obras digitales son los siguientes: i) derecho de distribución; ii) derecho de comunicación pública; y iii) derecho de reproducción.

Por tanto, se realizará una interpretación de los artículos 5 letra q) y 18 letra e) (distribución de obra); el artículo 5 letra v) (comunicación pública); los artículos 5 letra u) y 18 letra b) (reproducción); y el artículo 71 o) (excepciones al derecho de reproducción en la era digital) de la LPI⁴⁴³.

3.1.-Pregunta 1: ¿se puede interpretar el artículo 5 letra q) y el artículo 18 letra e) inciso segundo de la LPI en el sentido de que la expresión “la distribución es la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o cualquier otra forma de transferencia de propiedad (...)” recogida en dichos artículos ha de entenderse la puesta a disposición a distancia por medio de descargas, para su uso por un tiempo indefinido, de obras protegidas por el derecho de autor?

Se sostiene que la Declaración Concertada del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor relativa al artículo 6 y 7 del WCT establece un mínimo de protección al señalar que la distribución es la puesta en circulación de obras intelectuales como objetos tangibles⁴⁴⁴, de forma tal que faculta a las legislaciones nacionales a regular un mayor nivel de protección. Por otra parte, el acuerdo marco consagrado en el artículo 8 del WCT permite a las legislaciones de cada país elegir si las transmisiones digitales son comunicación pública o distribución de obra⁴⁴⁵. Por ende, la solución de la primera pregunta formulada dependerá íntegramente de la legislación de Chile.

⁴⁴² Id., considerando 30 número 4. La pregunta planteada es una modificación de la cuarta cuestión prejudicial formulada al TJUE en el caso Tom Kabinet.

⁴⁴³ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970).

⁴⁴⁴ Declaración Concertada Relativa al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de diciembre de 1996, en relación con el artículo 6 y 7 del WCT.

⁴⁴⁵ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. 1996. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, artículo 8.

Los artículos 5 letra q) y 18 letra e) inciso primero de la LPI definen el derecho de distribución como el derecho exclusivo de los autores de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias tangibles de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad o posesión de ella⁴⁴⁶.

Se destacan dos elementos establecidos en la definición legal de distribución: i) la transferencia de propiedad del ejemplar de la obra; y ii) la puesta en circulación de la obra como objeto tangible.

A continuación, se explicará cada uno de estos elementos:

I) Aunque para algunos autores resulta difícil hablar de transferencia de propiedad de archivos digitales⁴⁴⁷, no se descarta calificar en Chile la entrega de una suma de dinero por la puesta a disposición de la obra intelectual por medio de la descarga como compraventa. Para calificar un contrato no se debe atender sólo a la denominación otorgada por las partes, sino que también a la esencia de estos, entendiendo aquello como los elementos sin los cuales no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente⁴⁴⁸. Se entiende que hay transferencia de propiedad cuando el explotador otorga al usuario las facultades propias del dominio, estas son, el derecho de uso de la obra por un tiempo ilimitado⁴⁴⁹. Algunos contratos traslaticios de dominio son la compraventa, la donación y la permuta. Sin embargo, para la LPI la existencia de una transferencia de propiedad no transforma todo acto en una distribución de obra⁴⁵⁰.

II) En Chile es relevante el requisito de la tangibilidad para la concepción del derecho de

⁴⁴⁶ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículos 5 letra q) y 18 letra e) inciso primero.

⁴⁴⁷ Used Soft GmbH v Oracle International Corp, C-128, Documento 62011CC0128, conclusión del abogado general Sr Yves Vot del TJUE, considerando 43 (24 de abril de 2012)

<https://eur-lex.europa.eu/legal content/ES/TXT/?uri=CELEX:62011CC0128>.

⁴⁴⁸ Decreto con Fuerza Ley N° 1 (Chile: Ministerio de Justicia, 2000), artículo 1444.

⁴⁴⁹ Used Soft GmbH, C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, TJUE en considerando 44 y 45 (15 de marzo de 2007). Argumento adoptado de dicha sentencia para aplicarlo en el derecho chileno.

⁴⁵⁰ Id., considerando 52 señala que “toda transferencia de propiedad transforma un acto de comunicación en distribución”.

distribución⁴⁵¹. El artículo 5 letra q) de la LPI establece que el derecho de distribución se aplica exclusivamente al original o a la copia de las obras que se ponen en circulación como objetos tangibles. Así, Chile recoge lo señalado por las Declaraciones Concertadas del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor relativas al artículo 6 y 7 del WCT. Aunque la obra intelectual en una nube de Internet se encuentra incorporada en un soporte tangible en la red de servidores de la empresa, el explotador de la obra intelectual no transfiere la propiedad de este gran computador, sino que sólo entrega acceso a las transmisiones realizadas, de modo que no hay transferencia de propiedad de una copia de la obra como objeto tangible- No obstante, la obra intelectual puede estar incorporado en uno, sino que hay un acceso a la obra en línea. Por tanto, se concluye que la transmisión de la obra intelectual por Internet no es una distribución de obra.

Un diferente análisis podría ameritar la calificación jurídica del ejemplar tangible que se genera en el disco duro del computador al descargarlo de la nube de Internet, sin embargo, no se tratará dicho asunto por la irrelevancia económica que aquello implica. La reventa del ejemplar de la obra incorporada en el disco duro del computador también implica la venta del mismo disco duro que en la mayoría de las veces va instalado en el computador⁴⁵².

El artículo 5 letra v) de la LPI establece un concepto amplio de comunicación pública entendido como el derecho exclusivo de los autores de autorizar todo acto ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir la obra intelectual por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a ella sin distribución previa de ejemplares. Asimismo, el mencionado artículo señala que la comunicación pública incluye la modalidad de puesta a disposición entendida como aquella que permite que los miembros del público puedan acceder a la obra intelectual desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elijan⁴⁵³.

La transmisión de una obra intelectual por Internet mediante su descarga en el disco duro del computador es un acto de difusión, por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares, de forma tal que pueden acceder a ella desde el

⁴⁵¹ Javiera Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” Revista Chilena de Derecho y tecnología, no 2 (2016): pág. 30. La autora pregunta “¿qué tan relevante es este requisito de tangibilidad para la concepción del derecho de distribución?”.

⁴⁵² Al revenderse una obra intelectual incorporada en un computador, pierde relevancia económica la obra intelectual. Por regla general el computador tendrá un valor mucho más alto. Por tanto, se califica de poco rentable un modelo de negocios que se dedique a revender obras incorporadas en un computador.

⁴⁵³ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 5 letra v).

lugar y momento que elijan. Se opina que el único requisito de la comunicación pública que eventualmente podría discutirse es la inexistencia de un público compuesto por una pluralidad de personas, porque la transmisión de la obra intelectual descrita se realiza exclusivamente entre el explotador a un sólo usuario⁴⁵⁴. Sin embargo, en Chile se debe desechar este argumento porque la comunicación pública abarca la puesta a disposición de una obra a un número indeterminado de potenciales destinatarios de forma sucesiva, siendo esencial que la obra sea comunicada con una diferente técnica de las utilizadas anteriormente⁴⁵⁵.

Por tanto, se concluye que el suministro mediante descarga de una obra digital para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de comunicación al público en la modalidad de puesta a disposición, de forma tal que cualquier persona puede acceder a ella desde el lugar y momento que elija en el sentido del artículo 5 letra v) inciso final de la LPI⁴⁵⁶. En otros términos, se concluye que la transmisión de una obra intelectual para su posterior descarga en el computador no pertenece a los actos de distribución en el sentido de los artículos 5 letra q) y 18 letra e) de la LPI⁴⁵⁷. Dicha conclusión estaría acorde a la posición sostenida por Chile en la cuarta sesión de expertos para un eventual protocolo del Convenio de Berna (Ginebra, año 1994) como parte del bloque América Latina que dio origen al WCT, consistente en afirmar que la distribución se refiere a la circulación de ejemplares tangibles de la obra, lo que no ocurriría con la transmisión de obras⁴⁵⁸.

3.2.- Pregunta 2: ¿se agota en Chile el derecho de distribución respecto del original o copias de una obra, en el sentido del artículo 18 letra e) inciso final de la LPI cuando la primera venta u otra transmisión de dicho material, por lo cual aquí debe entenderse la puesta a disposición a distancia, por medio de descarga, para su uso por tiempo indefinido de obras intelectuales en soporte digital, se realice en Chile por el titular del derecho o con su consentimiento?

La transferencia de propiedad de una obra intelectual en soporte digital de segunda mano

⁴⁵⁴ Tom Kabinet, C 263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, TJUE en considerando número 60 a 70. Ver discusión sobre derecho de comunicación pública.

⁴⁵⁵ Id., considerando 68.

⁴⁵⁶ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 5 letra v).

⁴⁵⁷ Id., artículos 5 letra q) y 18 letra e) inciso primero.

⁴⁵⁸ Eduardo de la Parra, “Derechos de Autor en el Ámbito digital de Internet”, en La constitución en la sociedad y economía digitales: temas selectos de derecho digital mexicano, editado por Migue Recio Gayo y México, eds (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016), página 181.

presenta un interés jurídico acerca de si debe ser extendida la aplicación del principio del agotamiento del derecho de distribución en Chile. El artículo 18 letra e) inciso final regula el agotamiento del derecho de distribución estableciendo los siguientes requisitos copulativos para su procedencia: i) una primera transferencia de propiedad autorizada por el titular del derecho de autor; y ii) que la transferencia de propiedad sea calificada como un acto de distribución de obra.

La calificación de contrato traslativo de dominio no es suficiente para concluir que se aplica el agotamiento del derecho de distribución⁴⁵⁹, porque el artículo 18 letra e) inciso final de la LPI sólo prevé esta excepción para el derecho de distribución⁴⁶⁰. En la primera pregunta se concluyó que el suministro de una obra por Internet mediante una descarga no se califica de distribución de obra en el sentido del artículo 5 letra q) de la LPI, sino que constituye un acto de comunicación en la modalidad de puesta a disposición en el sentido del artículo 5 letra v) inciso final de la LPI. Aquello implica la concretización de uno de los obstáculos para el reconocimiento del agotamiento del derecho de distribución de obras digitales señalados por la doctrina, consistente en el concepto tradicional de distribución relacionado con la venta de un soporte tangible⁴⁶¹. Por tanto, se concluye que el acto de puesta a disposición de una obra por medio de su descarga desde Internet para ser usada por un tiempo indefinido en Chile con autorización del titular del derecho de autor no agota el derecho de distribución de esa copia digital. De manera que el primer usuario que adquiera la obra protegida por el derecho de autor en soporte digital no podrá en ningún caso distribuir dicha obra a otras personas sin autorización del titular del derecho correspondiente.

Por otra parte, aun cuando la puesta a disposición a distancia de la obra por medio de su descarga desde Internet sea calificada como distribución de obra con transferencia de propiedad, existe otro obstáculo legal para la aplicación del agotamiento del derecho de distribución. El artículo 18 letra e) inciso final de la LPI establece que el agotamiento del derecho procede exclusivamente respecto de la copia de la obra distribuida con el consentimiento del titular

⁴⁵⁹ *Used Soft GmbH v Oracle International Corp*, C-128, Documento 62011CC0128, conclusión del abogado general Sr Yves Bot del TJUE, considerando 61. Argumento adoptado de dicha resolución y aplicado al derecho chileno.

⁴⁶⁰ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 18 letra e) inciso final.

⁴⁶¹ Plana, “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” *Revista Chilena de Derecho y tecnología*, no 2 (2016). Pág. 29.

correspondiente⁴⁶²; sin embargo, la reventa de la obra intelectual por medio de la descarga desde Internet recae sobre una copia diferente. El segundo usuario no adquiere la copia de la obra descargada en el disco duro del computador del primer usuario generada con el consentimiento del titular correspondiente, sino que adquiere una copia de la obra descargándola en el disco duro del computador producida sin autorización alguna. Por tanto, se debe concluir que no se agota el derecho de distribución porque no se revendió la misma copia distribuida con autorización del titular del derecho de autor, sino otra, generada por medio de una reproducción no autorizada. Concluir lo contrario implicaría extender la aplicación de la excepción del agotamiento del derecho de distribución al derecho de reproducción sin sustento normativo. Por último, no existe una excepción legal en la LPI que agote el derecho de comunicación pública para permitir que el segundo usuario transmita la obra por medio de Internet para su descarga en el disco duro del computador sin la autorización del titular del derecho de autor. De manera que el titular del derecho de autor tiene la facultad de autorizar todos los actos de transmisión de la obra digital por cualquier medio.

3.3.- Pregunta 3: ¿debe interpretarse el artículo 18 letra b) y el artículo 5 letra u) de la LPI en el sentido de que una transmisión entre adquirientes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido cuyo derecho de distribución se ha agotado, implica el consentimiento de las operaciones de reproducción mencionadas en dicho artículo, en la medida en que tales operaciones de reproducción sean necesarias para la utilización de dicho ejemplar? Y, en su caso, ¿qué requisitos deben reunirse al respecto? Y ¿debe interpretarse el artículo 7 ñ) y el artículo 71 o) de la LPI en el sentido de que el titular de derechos de autor ya no puede oponerse a las operaciones de reproducción necesarias para la transmisión entre adquirientes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido respecto del cual se ha agotado el derecho de distribución? Y, en su caso, ¿qué requisitos han de observarse al respecto?

Debido a la respuesta de la primera y segunda pregunta, no corresponde contestar la tercera pregunta. Sin lugar a duda, es un acto ilícito las reproducciones necesarias para usar una obra intelectual en soporte digital por parte de los posteriores usuarios de las transmisiones de Internet porque no fue adquirida lícitamente debido a que la puesta a disposición realizada por el primer adquiriente infringió el derecho de comunicación pública. La transmisión de la obra por Internet para su descarga no es distribución de obra ni procede el agotamiento del derecho de distribución. Por tanto, las copias de la obra digital que realicen los posteriores usuarios

⁴⁶² Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 18 letra e) inciso final.

infringirán el derecho de reproducción.

Aun poniéndose en el supuesto de que los posteriores adquirientes accedieran legítimamente a la transmisión de la obra intelectual al agotarse el derecho de distribución de esta en Chile, se concluye que las reproducciones de la obra intelectual realizadas por los posteriores adquirientes infringen el derecho de reproducción establecido en la LPI. La reproducción en la era digital se refiere a todo tipo de copia de la obra por un medio digital, sin importar si se trata de una reproducción transitoria o permanente⁴⁶³. Por tanto, la puesta a disposición de una obra intelectual por medio de la descarga desde Internet implica una serie de reproducciones en el sentido del artículo 5 letra u) de la LPI⁴⁶⁴, aunque la copia que reviste mayor relevancia para este asunto es aquella copia generada en el disco duro del computador que permite utilizar la obra⁴⁶⁵. La creación de esta copia es un acto de reproducción sujeta a la autorización del titular del derecho de autor correspondiente o por medio de una excepción expresamente contemplada en la ley. La descarga de la obra por el primer usuario suministrada por el explotador está autorizada por el titular del derecho de autor respectivo, sin embargo, la descarga de la obra por el segundo usuario no tiene autorización de ningún tipo.

De acuerdo con el artículo 18 letra e) inciso final de la LPI el agotamiento del derecho procede exclusivamente respecto a la distribución, por tanto, para la doctrina de la primera venta un usuario no podrá llevar a cabo un acto de disposición de su copia sin la autorización para reproducir la obra⁴⁶⁶. Por ende, los posteriores adquirientes no pueden invocar el agotamiento del derecho de distribución para reproducir la copia de la obra a pesar de que el primer adquiriente lo haya borrado⁴⁶⁷.

Por otra parte, la autorización para reproducir la obra al descargarla en el disco duro del computador puede ser otorgada por el titular del derecho de autor correspondiente, pero también

⁴⁶³ Galindo, Martínez, and Yáñez, “Los Derechos de Autor En El Entorno Digital y El Internet En Colombia: Una Mirada Al Estado Del Arte Actual y Sus Principales Problemas.” *Revista de derecho, comunicación y nuevas tecnologías*. No. 10 (2013) pág. 9.

⁴⁶⁴ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 5 letra u).

⁴⁶⁵ La puesta a disposición de la obra mediante descarga de Internet implica una serie de reproducciones de diferente tipo.

⁴⁶⁶ Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 18 letra e) inciso final.

⁴⁶⁷ *Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU)*, C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 49 (10 de septiembre de 2019). Argumento adoptado de dicha sentencia para ser aplicado al derecho chileno.

por medio de una excepción legal. Conforme al artículo 10 del WCT y el artículo 13 del ADPIC las legislaciones nacionales pueden establecer excepciones al derecho de reproducción de una obra digital que cumplan los siguientes requisitos: i) debe tratarse de un uso circunscrito a ciertos casos especiales; ii) debe ser un uso que no atente contra la explotación normal de la obra; y iii) debe ser un uso que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor⁴⁶⁸.

Conforma a la legislación internacional, el artículo 71 o) de la LPI establece una excepción al derecho de reproducción pertinente para las transmisiones de obras intelectuales por medio de su descarga desde Internet en Chile. Dicho artículo establece que:

“Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que requiera remuneración al titular ni obtener su autorización. Esta reproducción provisional deberá ser transitoria o accesoria; formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, y tener como única finalidad la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario, o el uso lícito de una obra u otro material protegido, que no tenga una significación económica independiente”⁴⁶⁹.

Se entiende que la copia de la obra digital generada por medio de la descarga en el disco duro del computador desde Internet no está amparada por la excepción legal del derecho de reproducción del artículo 71 o) de la LPI, puesto que no son reproducciones provisionales del tipo accesorias o transitorias, sino reproducciones finales utilizadas en último término por el usuario.

Aunque al admitir que el titular del derecho de autor no puede controlar las posteriores distribuciones de una obra intelectual en soporte digital, pero puede seguir controlando los actos de uso que requiere una reproducción de esta, se vaciaría el contenido principal del agotamiento⁴⁷⁰, aquello no es razón suficiente para que los tribunales chilenos formulen una

⁴⁶⁸ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. 1996. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, artículo 10; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Organización Mundial de Comercio, 22 de diciembre de 1994, artículo 13.

⁴⁶⁹ Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual (Chile: Ministerio de Educación Pública, 1970), artículo 31 o).

⁴⁷⁰ Tom Kabinet v Nederlands Uitgeversverbond (NUV) v Groep Algemene Uitgevers (GAU), C 263/18, ECLI:EU:C:2019:697, conclusión del abogado general del TJUE, considerando 42 (10 de septiembre de 2019).

excepción al derecho de reproducción

3.4.- La reventa de una obra intelectual por medio de la descarga en el disco duro del computador desde Internet es ilícita desde el punto de vista del derecho de autor en Chile.

Para finalizar, se concluye que la reventa de una obra intelectual por medio de la descarga en el disco duro del computador desde Internet es ilícita desde el punto de vista del derecho de autor chileno por la siguiente razón:

La transmisión de la obra intelectual mediante su descarga en Internet es una comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición en el sentido del artículo 5 letra v) de la LPI, por ende, no procede el agotamiento del derecho de distribución establecido en el artículo 18 letra e) inciso final ni otra figura con análogas consecuencias jurídicas. De manera tal que el titular del derecho de autor debe autorizar todas las transmisiones de las obras sin que el derecho se extinga, es decir, el primer usuario no puede transmitir la obra a otras personas sin autorización del titular. Consecuencia de lo anterior los adquirientes posteriores de la obra son ilegítimos, por ende, no pueden realizar las reproducciones necesarias para usar la obra.

BIBLIOGRAFÍA.

- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 1994. Organización Mundial del Comercio.
- Alcívar, Kathy. “Crítica a Un Alcance Limitado Del Agotamiento Del Derecho de Distribución de Una Obra Protegida Por Derechos de Autor.” Trabajo de titulación de licenciatura de derecho, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017.
- Álvarez, Lourdes. “Análisis de La Vigencia de Los Derechos de Autor En Internet En El Ecuador.” Magíster en derecho informático, mención comercio electrónico, Universidad de Cuenca, 2017.
- Antequera Parilli, Ricardo. “Las Limitaciones y Excepciones Al Derecho de Autor y Los Derechos Conexos En El Entorno Digital.” Comunicado en el XI Curso Académico Regional OMPI/SGE Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos Para Países de América Latina, 7 al 11 de noviembre de 2005.
- ———. “El Derecho de Autor En El Entorno Digital.” *Revista de Derecho Privado* 29 (2002): 1–36.
- ———. “Las Obras Literarias y Artísticas Como Objeto Del Derecho de Autor y Su Relación Con Las Prestaciones Protegidas Por Los Derechos Conexos,” Comunicación presentada en el séptimo curso académico regional de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina, Costa Rica, 28 de agosto al 5 de septiembre de 2000.
- Aparicio Vaquero, Juan. “Propiedad Intelectual y Suministro de Contenidos Digitales.” *InDret* 0, no. 3 (2016).
- Archivo de dudas frecuentes. “¿Qué es el soporte que se debe fijar la obra?”. <https://dudas.derechosdigitales.org/caso/que-es-el-soporte-en-que-se-debe-fijar-la-obra/>.
- Barragán, Carolina, Miguel Ceballos, Diana Marín Consarnau, and Óscar Tamayo. “El Agotamiento Del Derecho a La Luz Del Derecho Comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina.” *Revista La Propiedad Inmaterial* 0, no. 16 (2012): 225–80.
- BRANTT Z., María Graciela y MEJIAS ALONZO, Claudia. “El contrato de servicios como categoría general en el derecho chileno. Su contenido y rasgos distintivos”. *Ius*

et Praxis 24, n 3 (2018) 2018: 583-618. Disponible en:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122018000300583&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0012.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122018000300583>

- Cadavid, Javier. “La Era Digital Del Internet, Un Cambio de Paradigma En El Derecho”
- Calderón, Víctor J. Barrantes. “Algunas Preocupaciones En Torno a La Protección de Los Derechos de Autor En La RED INTERNET.” *Bibliotecas: Revista de La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información* 25, no. 2 (2007): 71–91.
- Calleja, David. “El Agotamiento Del Derecho de Distribución En Un Entorno Digital.” Universidad Internacional de La Rioja. Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías, 2019.
- Castro, Juan. “El Agotamiento de Los Derechos de Propiedad Intelectual.” *Revista La Propiedad Inmaterial* 0, no. 13 (2009): 253–82.
- Danús Gallegos, Matías Ignacio. Y Claudio Magliona Markovitch. Regulación comparada de la neutralidad de la red Santiago: Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) - Universidad de Chile, 2017., 2017.
- Declaraciones Concertadas Relativas Al Tratado de La OMPI Sobre Derecho de Autor. 1996. Organización Mundial de propiedad Intelectual.
- *De Rechtspraak. Pronunciaciones.*
[https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt\[0\]\[zt\]=Tom+Kabinet&zt\[0\]\[fi\]=Alle+Velden&zt\[0\]\[ft\]=Alle+velden&so=Relevance&ps\[0\]=ps1](https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=Tom+Kabinet&zt[0][fi]=Alle+Velden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[0]=ps1)
- Directiva 2009/24 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009L0024>
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, sobre derecho de autor, <https://wipo.int/es/legislation/details/1453>
- Dr. Truiken J. Heydn, “Oracle v. Used Soft: cómo se puede ganar un caso al final a pesar de una sentencia espeluznante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.

- ————. “Sorprendente final del caso Used Soft ante el Tribunal Regional Superior de Múnich: Used Soft retira su recurso y debe hacerse cargo de las costas procesales” <http://www.it-rechts-praxis.de/meldungen/ueberraschendes-Ende-des-Falles-usedSoft-vor-dem-OLG-Muenchen-usedSoft-nimmt-Berufung-zurueck-und-muss-Kosten-des-Verfahrens-tragen-332>
- Decreto 100 Fijación el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, Ministerio Secretaría General de la presidencia, publicada 22 de septiembre de 2005, Ley número 17336. Propiedad Intelectual del ministerio de educación pública del 2 de octubre de 1970, <http://bcn.cl/2f6sl>
- DFL 1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del código civil; de la ley N°4.808, sobre registro civil, de la ley N°17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos, de la Ley N°16.618, ley de menores, de la ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimenticias, y de la Ley N°16.2711, de impuesto a la herencias, asignaciones y donaciones. Ministerio de Justicia del Estado de Chile. Publicado el 30 de mayo de 2000. <http://bcn.cl/2f6sl>
- Directiva 2009/24 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009L0024>
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, sobre derecho de autor, <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/1453>
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio 2012, asunto C-128/11, documento ECLI: UE: C: 2012: 407 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=E>
- Contreras Jaramillo, Juan Camilo. «Origen Y Sustento Del Agotamiento De Los Derechos De Propiedad Intelectual». *Vniversitas* 64, n°131 (2015):277-322. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/15030>
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 1979.
- Conclusiones del abogado General Sr. Yves Vot, presentado el 24 de abril de 2012, asunto C- 128/11, Documento 62011CC0128, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62011CC0128>

- Conclusiones del abogado General SR. MACIEJ SZPUNAR, presentado el 10 de septiembre de 2019, asunto C-263/18, Documento ECLI:EU:C:2019:697, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217552&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=329239>
- Duelo Arriola, Juan. Libro de Papel vs Libro Digital: Pasado Presente y Futuro. Grado en Administración y dirección de empresas. 2019.
- El acuerdo sobre los ADPIC y los instrumentos internacionales a los que hace referencia. 1995. Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
- Fernández Ballesteros, Carlos. “El derecho de autor en el ámbito digital. Tratados Internet”. Comunicación presentada en la III jornada de derecho de autor en el mundo editorial, Montevideo, 21-22 de abril de 2005, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_da_bue_2_05/ompi_da_bue_2_05_1.pdf
- Ficsor, Mihály (2002). La gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ompi. <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=383&plang=ES>
- ———. “La teoría del público nuevo fundamentada en la interpretación de un comentario desactualizado en una guía antigua de la OMPI”. Revista iberoamericana de derecho de autor, n° 14 (2014): 66-97 https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/odai/PUBLICACIONES_ODAI_%20RevistaIberoamericana-de-Derecho-de-Autor-14_v1_011214.pdf
- Galindo, Liliana, Andrea Martínez, and Rodolfo Yáñez. “Los Derechos de Autor En El Entorno Digital y El Internet En Colombia: Una Mirada Al Estado Del Arte Actual y Sus Principales Problemas”. Revista GECT 10, no. 1909–7786 (2013): 1–36.
- Gendreau, Ysolde. “El Derecho de Reproducción e Internet.” *Revue Internationale Du Droit d’ Auteur*, no. 178 (1998): 2–81.
- Instituto Autor. “¿Qué se entiende por puesta a disposición? ¿Qué actos comprende?”. <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=335>.
- Jessen, Henry. *Derechos Intelectuales*. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1970.

- Jurisprudencia. LG Múnich I, 15/03/2007 - 7 O 7061/06, dejure.org, <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LG%20M%FCnchen%20I&Datum=15.03.2007&Aktenzeichen=7%20O%207061%2F06>
- Ley N°19227 Crea Fondo nacional de Fomento de Libros y La lectura, y Modifica Cuerpos legales que señala. 1993. Chile: Ministerio de Educación Pública.
- Ley N°17336: ley de propiedad intelectual, Ministerio de educación pública, Chile, publicado el 2 de octubre de 1970, última versión del 3 de noviembre de 2017.
- Ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 2007. España
- Ley de derecho de autor y derechos conexos (UrhG), República Federal de Alemania, 1 de enero de 1966, Gaceta de leyes Federales I, Pág .1858-1972, modificado el 1 de diciembre de 2021. “Evolución de Los Sistemas Operativos.” Accessed July 27, 2021 <http://iic2333.ing.puc.cl/activities/history.html>.
- Ley número 17336 sobre propiedad Intelectual, del ministerio de educación pública, de 2 de octubre de 1970, <http://bcn.cl/2f6sl>
- Li-x. “Used Softwarwe from li-x: affordable. Compliant. Happy”. <https://www.li-x.com/en>.
- Lluch, Daniel. “ LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL S. XXI Y LA DIGITALIZACIÓN DE LA CULTURA” Trabajo Final de Máster de La Abogacía,” 2018.
- Martínez Salcedo, Juan Carlos “Las Reproducciones Provisionales Y La Copia Privada Digital Como Límites Al Derecho De Reproducción –La Transposición De La Directiva 2001/29/Ce Al Derecho Español.” Opinión Jurídica 12, no. 24 (2013): 119–34.
- Martins Filho, Plínio. “Derechos de autor en Internet”. *ACIMED* 9, n°4 (2021): 86-91.
- Noboa Velasco, Paul Oswaldo. “El Derecho de Autor En El Entorno Digital: Responsabilidad de Los ISP’s Por Su Infracción En Internet,” Disertación previa a la obtención del título de abogado, 2014.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Principios Básicos Del Derecho de Autor y Los Derechos Conexos.” *Ompi* 909(S) (2010): 25.
- *Powered by Oxford Léxico.*

https://www.lexico.com/es/definicion/poner_en_circulacion

- Plana, Javiera. “La Teoría Del Agotamiento Del Derecho de Distribución y Su Aplicación En Un Entorno Digital.” *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* 5, no. 2 (2016): 11–62. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2016.41876>.
- Predny Slm, “Used Software licenses”. <https://prednyslm.eu/en/used-software-licenses/>.
- Preo. “Con Preo puede comprar software de segunda mano con total validez y cumplimiento legal”. <https://www.preo-ag.com/es/comprar-software-de-segunda-mano>.
- Puig, Antoni. “Agotamiento de Derechos de Autor, Modificación Física de Ejemplares y Principio Salva Rerum Substantia.” *InDret* 0, no. 4 (2015).
- Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.4 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [27 de julio de 2020]
- Rechtsanwalte. <https://www.tcilaw.de/en/casestudies/oracle-v-usedsoft/>
- Ribera Blanes, Begoña. “El Derecho de Reproducción Del Autor y Sus Límites,” Tesis doctoral Universidad de Alicante Facultad de derecho. 2002.
- Relicense. “Purchasing second-hand software from Relicense is as easy and safe as obtaining it from Microsoft directly”. Empowering Your Software assets. <https://www.relicense.com/en/second-hand-software/rel-buy-licenses.php>.
- *Revista Chilena de Derecho Informático*. “El Derecho de Autor en las Bibliotecas y galerías virtuales de Internet”. Actualizado en mayo de 2004. http://web.uchile.cl/vignette/derechoinformatico/CDA/der_informatico_simple/0,1493,SCID%253D15778%2526ISID%253D567%2526PRT%253D15776,00.html
- Rodríguez Marín, Sara. “Cuestiones En Torno Al Derecho de Reproducción En La Era Digital: Reproducciones Provisionales, Copia Privada y Compensación Equitativa,” *Máster Universitario en Derecho Privado*. 2011.
- Rubén, Iglesia. “Ubén Glesias Osse.” *Dereito* 26, no. 1 (2017): 73–105.
- Recio Gayo, Miguel, y México, eds. *La constitución en la sociedad y economía digitales: temas selectos de derecho digital mexicano*. Primera edición. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016. (Pág 169 a 229, capítulo escrito por Eduardo de la Parra Trujillo, titulado “Derecho de autor en el ámbito de Internet”)

- Sala, José. “El Derecho de Autor Frente a Las Nuevas Tecnologías Desde Una Perspectiva Ius Privatista y Su Reflejo En El Derecho Argentino.” *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* 6, no. 2 (December 30, 2017): 97. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2017.47219>.
- Sandra, Palomar. “Los Derechos de Explotación En La Directiva 29/2001/CE.” *Ciberrevista Sobre Propiedad Intelectual*, 2002, 1–11.
- Sentencia del Tribunal Regional de Múnich I ((LG Múnich I) del 15 de marzo de 2007, 7 O 7061/06, <https://openjur.de/u/30583.html>
- Sentencia del Tribunal Regional Superior de Múnich, 3 de julio de 2008, 6 U 2759/07
- Sentencia del Tribunal Federal de Alemania (BHG), 12 de noviembre de 2009, I ZR 129/08, <https://openjur.de/u/192444.html>
- Sentencia del primer Tribunal Regional de Múnich (LG Múnich I), 17 de julio de 2013, I ZR 129/08
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio 2012, asunto C-128/11, documento ECLI: UE: C: 2012: 407 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=ES>
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de diciembre de 2019, Asunto C263/18. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221807&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3251>
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam, del 20 de enero de 2015 (200.154.572 / 01 SKG)
- Sentencia del Tribunal de Ámsterdam, del 21 de julio del 2014, C / 13/567567 / KG ZA 14-795 SP / MV
- Sentencia del Tribunal de La Haya, del 28 de marzo del 2018, C / 09/492558 / HA ZA 15-827
- Sentencia del Tribunal de La Haya, del 12 de julio del año 2017, C / 09/492558 / HA ZA 15-827
- Sentencia del Tribunal Federal de Alemania (BHG), 17 de julio de 2013, I ZR 129/08
- Sentencia del Tribunal Regional Superior de Múnich, 2 de marzo de 2015, 6 U 2759/07.

- Siapartners. “The high potential of second-hand software market”. <https://www.siapartners.com/en/news-and-publications/from-our-experts/high-potential-second-hand-software-market>.
- Silverleib, Laura. “El Derecho, La Propiedad Intelectual y El Entorno Digital.” *Información, Cultura y Sociedad* 0, no. 5 (2004): 40-69
- Thomas Knopf, ECJ, Hasta el agotamiento completo-El caso cerrado UsedSoft, 6 de junio de 2015, <https://www.ra-knopf.de/eugh-erschaffung-bei-gebrauchtsoftware-der-fall-usedsoft/>
- Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) (1996).
- Vega Jaramillo, Alfredo. “Manual de Derecho de Autor.” Dirección Nacional De Derecho De Autor Unidad Administrativa Especial Ministerio Del Interior Y De Justicia, 2010, 1–105.
- Velásquez, Leslie Johanna Quintiaquez. “La Protección Jurídica de Los Videojuegos En La Legislación de Propiedad Intelectual Ecuatoriana: ¿Obra Multimedia o Software?”. *Disertación Previa a la Obtención del Título de Abogada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador*, 2017.
- Vercelli, Ariel. “El Derecho de Copia,” *Chasqui* 123 (2013): 1–7.
- Vendo Soft. “Buy used software at VENDOSOFT in a legally compliant manner-and at low cost”. Gold Microsoft Partner. <https://www.vendosoftware.eu/buy-used-software/>.
- Villate, Javier, 2001, "La propiedad intelectual en la nueva era digital".
- Walker Echenique, Elisa. *Manual de Propiedad Intelectual*. 1a. edición. Colección *Tratados y Manuales*. Santiago, Chile: Thomson Reuters/Legal Publishing Chile, n.d.
- Wuhl, Félix. “¿Derecho de Autor o Propiedad Intelectual? Nuevas Posibilidades En Internet.” *Comunicado en III Jornada de Investigación En Educación, Cultura y Comunicación.*, 2015, 157–184