

CASE REVIEW 2

**AGOTAMIENTO DEL DERECHO
DE DISTRIBUCIÓN DEL TITULAR
DE DERECHOS DE AUTOR
EN LA UNIÓN EUROPEA
¿REITERACIÓN DEL PRECEDENTE
O CAMBIO JURISPRUDENCIAL?**

SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ*

La expedición de la sentencia C-166/15 (“Ranks y Vasiļevičs”) del 12 de octubre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea¹, sobre el agotamiento del derecho de distribución del titular de los derechos de autor de un programa de ordenador, amerita la comparación con el pronunciamiento precedente para establecer si constituye reiteración o cambio jurisprudencial.

La decisión antecedente fue la sentencia C-128/11 (“UsedSoft”) del 3 de julio de 2012^[2], consistente en la interpretación prejudicial de los artículos 4(1-2) y 5(1) de la Directiva 2009/24/CE, originada en la demanda de Oracle contra UsedSoft por presunta infracción a sus derechos de autor con ocasión de la comercialización de licencias usadas y la reproducción de sus programas en cuanto, aprovechando que cada licencia autorizaba hasta a 25 usuarios bajo la cláusula de uso indefinido, el negocio de la demandada consistía en adquirir todo o parte de dichas licencias y revenderlas a terceros que descargaban el programa por internet o lo copiaban en sus estaciones de trabajo.

En esta sentencia el Tribunal estableció que: i) el significado del concepto de “venta” del artículo 4(2) es autónomo, debe tener interpretación uniforme en el territorio de la Unión y consiste en aquella operación comercial que implica transferencia del derecho de propiedad de la copia; ii) cuando el licenciatarlo obtiene, a cambio del pago de un precio, un derecho de uso de la copia de duración ilimitada, esto se traduce en la transferencia del derecho de propiedad de la copia y configura el agotamiento del derecho de distribución; iii) el artículo 4(2) se refiere a copias

* Juez Civil Municipal de Armenia (Colombia). Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, con posgrados en Derecho Privado Económico, Derecho Contractual, Derecho Financiero y Derecho de la Infancia y la Adolescencia. Contacto: sergioraulcardosogonzalez@yahoo.com. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n23.11>

1 Ref.: ECLI:EU:C:2016:762. Para una reseña y análisis de esta sentencia véase El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina, trabajo en coautoría del Grupo de Investigación del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, integrado por los investigadores María Carolina Barragán, José Miguel Ceballos, Diana Carolina Marín y Óscar Tamayo.

2 Ref.: ECLI:EU:C:2012:407.

materiales e inmateriales de un programa de ordenador y por tanto comprende aquellas que en el momento de su primera venta se descargaron de Internet en el ordenador del primer adquirente; iv) la descarga que implica la adquisición de un programa de ordenador es una reproducción necesaria cubierta por la excepción del artículo 5(1) porque se requiere para su utilización, y de allí que, en caso de reventa de la copia, el nuevo adquirente también se considera legítimo y está autorizado para descargarla (reproducirla) en su ordenador; ; v) todo esto sin perjuicio de la obligación del adquirente inicial de hacer inutilizable la copia descargada en su ordenador en el momento de revenderla para no violar el derecho exclusivo del titular a la reproducción (en este caso no exceder el máximo de 25 usuarios).

La nueva decisión interpretó los artículos 4(a y c) y 5 (1 2) de la Directiva 91/250, que coinciden sustancialmente con los artículos 4(1 2) y 5(1 2) de la Directiva 2009/24, con ocasión de un proceso penal por delitos contra los derechos de autor, presuntamente cometidos al haber vendido a través de Internet aproximadamente 3.000 copias de programas de ordenador de Microsoft en discos diferentes del original.

En este caso el Tribunal citó la sentencia de *UsedSoft* pero diferenció el asunto al destacar que la reventa no lo fue por parte del adquirente inicial respecto del soporte físico original, sino por parte de un sub-adquirente y respecto de una copia grabada en un soporte físico distinto al original, esto por cuanto la defensa planteada por los acusados se fundamentó en dicho precedente aduciendo que, en virtud del agotamiento del derecho de distribución, estaban autorizados para revender copias de un programa de ordenador grabadas en soportes físicos distintos al original cuando aquel se ha dañado o inutilizado.

Las conclusiones del Tribunal fueron que: i) el artículo 5(2) de la Directiva 91/250 consagra la copia de salvaguardia como una excepción al derecho exclusivo de reproducción del titular de los derechos de autor de un programa de ordenador, siempre que sea realizada por la persona que tenga derecho a utilizar el programa y sea necesaria para su utilización; ii) por tratarse de una excepción, su interpretación debe ser estricta según jurisprudencia reiterada del Tribunal³ y, por tanto, la copia de salvaguardia no puede usarse para la reventa a un tercero sin autorización del titular; y; iii) incumbe al adquirente demostrar que ha adquirido legalmente la licencia y, en su condición de adquirente legítimo que no dispone del soporte físico de origen en el que le fue entregada inicialmente la copia, no puede ser privado

³ Se cita la sentencia de 1.º de diciembre de 2011 (*Painer*), C-145/10, ref. EU:C:2011:798, apdo. 109; que a su vez cita las sentencias de 29 de abril de 2004 (*Kapper*), C-476/01, Rec. p. I-5205, apdo. 72, y de 26 de octubre de 2006, Comisión/España, C-36/05, Rec. p. I-10313, apdo. 31; las que a su vez citan las sentencias de 10 de septiembre de 2002 (*Kügler*), C-141/00, Rec. p. I-6833, apdo. 28, de 29 de abril de 2004 (*Beuttenmüller*), C-102/02, Rec. p. I-0000, apdo. 64 y de 6 de julio de 2006, Comisión/Portugal, C-53/05, Rec. p. I-0000, apdo. 24. Todas en el sentido de que las normas que consagran excepciones a las disposiciones de una directiva deben ser interpretadas de manera restrictiva o estricta.

de la posibilidad de revenderla a un tercero, a menos que se prive de efecto útil al agotamiento del derecho de distribución.

Se aprecia que, este nuevo pronunciamiento no es del todo consistente, como lo evidencia la lectura de los apartados 43 a 45 que parecen contradecirse con el apartado 53 de la sentencia, lo que motiva al menos dos lecturas divergentes.

Una lectura considerará que se modificó el precedente porque el Tribunal interpretó que la reventa de un programa de ordenador no está comprendida dentro de las necesidades de uso del adquirente legítimo y, por ello, no es permitida la copia de salvaguardia con el fin de la reventa sin permiso del titular de los derechos de autor; posición con la cual no estamos de acuerdo porque no hay razones objetivas para distinguir entre la reproducción propia de la adquisición inicial del programa y la reproducción propia de la copia de salvaguardia cuando una y otra se requieren para su utilización, es decir, que son necesarias para instalar el programa de ordenador bien sea con la copia inicial o, en su ausencia, con la copia de seguridad; en tal sentido, pareciera que el único argumento del Tribunal para sostenerlo fuera la distinción en cuanto a la naturaleza del soporte que contiene el programa, asunto que ya había sido analizado en el sentido de considerar que es indiferente para efectos de establecer el agotamiento del derecho, y es por esto que esta posición implicaría un cambio de fondo frente al pronunciamiento precedente.

Otra lectura considerará que se reiteró el precedente porque persiste el agotamiento del derecho en los casos de adquisición legítima de licencias de uso ilimitado de un programa de ordenador, disposición que solamente tendrá efecto útil cuando tanto la reproducción para descargar el programa como para obtener una copia de salvaguardia estén permitidas a condición de que, en el primer caso, se inutilice toda copia en posesión de quien la revende y, en el segundo, además de ello se acredite la adquisición legítima y la necesidad de la copia; posición que consideramos es la razón de la decisión en ambas sentencias y por tanto el asunto de fondo que constituye precedente es que las excepciones al derecho de reproducción del titular de los derechos de autor sobre programas de ordenador dependen de la prueba de la legitimidad en la adquisición y de la necesidad de la copia para el uso del programa, lo cual hace indiferente el soporte (material o inmaterial) y el negocio (venta inicial o reventa).