

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de distribución. Doctrina de la “primera venta”.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 30-5-2001

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

OTROS DATOS: Resolución No. 652-2001/TPI/INDECOPI.

SUMARIO:

“... el adquirente de un ejemplar lícito de una obra tiene el derecho a revenderlo, debiéndose tener en cuenta que lo que se transfiere no es sólo el soporte físico en el cual se encuentra la obra, sino también el derecho de uso que tenía el revendedor sobre la obra, esto último en razón a que no tendría sentido transferir un ejemplar de la obra si luego quien lo adquiere no puede utilizarlo. Así, por ejemplo aquél que compra (vía reventa) un libro, lo que espera es poder leer la obra contenida en el mismo, ya que de lo contrario no lo adquiriría”.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de setiembre de 1999, Datalog Technology Inc. Sucursal del Perú (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de autor contra Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú por uso no autorizado del software denominado QLOG. Manifestó que el software QLOG proviene de su casa matriz en Canadá y fue creado por el ciudadano canadiense Brent Arthur Hoerle en el año 1994, siendo productor y titular de la obra cuya formalización registral consta en la Partida Registral N° 0620-1999, de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi. Señaló que el software QLOG es empleado en la perforación de suelo y subsuelo, en la formación de pozos en la búsqueda de gases y otros elementos propios de la industria minera, gasífera y petrolífera y es aplicado principalmente en análisis geológicos. Indicó que la empresa Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú celebró un contrato de servicios de “Mud Logging” con la

empresa Olympic Oil And Gas Sucursal del Perú, el cual consiste en el suministro de servicios relativos al monitoreo de parámetros de perforación, análisis de gases y control geológico durante la perforación de suelos, cualidades éstas que pertenecen al software QLOG. Solicitó la realización de la diligencia de inspección en el local de la empresa denunciada y de verificarse el empleo por parte de la emplazada del software QLOG, se proceda a la incautación de las computadoras así como al retiro de la instalación del software materia de la denuncia. Asimismo, solicitó que la empresa Olympic Oil And Gas Sucursal del Perú exhiba el contrato de “Mud Logging” celebrado con la empresa denunciada. Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 13 de setiembre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia, resolvió acumular el procedimiento de denuncia por infracción a los derechos de autor y la solicitud de medida cautelar de inspección e incautación (expediente N° 000986-1999/ODA) por existir conexión

entre ambos procedimientos; dispuso se realice la inspección en el local de la empresa denunciada y varió la medida de incautación solicitada por la de cese inmediato de la actividad ilícita. Citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 12 de octubre de 1999.

Con fecha 30 de setiembre de 1999, se realizó la diligencia de inspección en la empresa Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú (fojas 73 a 122), se inspeccionó un total de ocho computadoras, verificándose que en dos de éstas se encontraba instalado el software objeto de la denuncia y en una que servía de estación de trabajo y operaba sólo en red, conectada alternativamente con el disco duro de las dos computadoras antes mencionadas a través de un conmutador. El Gerente General de la empresa emplazada exhibió y presentó una copia del contrato de locación de servicios celebrado con la empresa Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú.

Con fecha 7 de octubre de 1999, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú se apersonó al procedimiento y solicitó la prórroga del término por el plazo máximo establecido por la ley para presentar sus descargos, dada la complejidad del caso y a que los documentos que sustentan sus descargos se encuentran en los Estados Unidos de América. Asimismo, solicitó nueva fecha para la realización de la audiencia de conciliación.

Mediante proveído de fecha 11 de octubre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor otorgó al emplazado el plazo de 15 días a fin de presentar sus descargos y postergó la audiencia de conciliación para el día 11 de noviembre de 1999.

Con fecha 14 de octubre de 1999, Datalog Technology Inc. Sucursal del Perú manifestó su voluntad de renunciar al ejercicio de mecanismos conciliatorios en virtud de requerir la continuación del trámite de la denuncia interpuesta. Con providencia de fecha 18 de octubre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor dejó sin efecto la resolución de fecha 11 de octubre en el extremo referente a la citación para la audiencia de conciliación fijada para el día 11 de noviembre de 1999.

Con fecha 28 de octubre de 1999, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú absolvió el traslado de la denuncia solicitando se declare improcedente la

denuncia y se aplique una multa a la denunciante por el monto máximo permitido por ley por falsa denuncia. Manifestó que QLOG es el nombre de un sistema de mudlogging de Datalog que se encuentra conformado por una Unidad de Adquisición de Datos y sensores periféricos. Añadió que el hardware no opera si no es controlado por el software QLOG, no siendo compatible con otro software que exista en el mercado. Preciso que el 18 de marzo de 1998, la empresa Vach International, Inc. de Estados Unidos de América adquiere de la empresa Datalog Technology Inc. de Canadá, el sistema completo de software y hardware QLOG, no existiendo en dicha transferencia ninguna cláusula que restrinja o condicione territorialmente el uso. Refirió que en una reunión anual de propietarios de acciones de las empresas Geoil Technology Inc. y Vach International Inc. realizada el 15 de diciembre de 1998 la empresa Vach International Inc. adquirió el 100% de las acciones de Geoil Technology Inc. Señaló que el 24 de agosto de 1998 Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú inició sus actividades en el país y en el mes de setiembre de 1999, su casa matriz vende los equipos de software - hardware QLOG adquiridos por la empresa Vach International Inc. a su sucursal en el Perú. La denunciada presentó en calidad de pruebas diversos documentos y solicitó un peritaje a fin de determinar si el software QLOG es compatible y opera con cualquier otra CPU convencional existente en el mercado. Refirió que existen vicios en la representación de la empresa denunciante y que no existe registro en el lugar de origen del sistema QLOG a favor de la Datalog Technology Inc., siendo el verdadero propietario de la obra QLOG en los Estados Unidos de América, la Corporación QLOG. En relación a la aplicación de la multa por falsa denuncia, expresó que la denunciante ha procedido de mala fe, ya que son dos las empresas en el Perú propietarias del Sistema QLOG, cuyos equipos han sido vendidos directamente por la casa matriz de la empresa denunciante y que dada la falsedad de la imputación y/o la ausencia de motivo razonable sea sancionada con una multa equivalente al máximo establecido por ley. Solicitó el levantamiento de las medidas cautelares. Ofreció medios probatorios.

Con proveído de fecha 29 de octubre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor tuvo por presentado

el descargo y dispuso que previamente al traslado del descargo presentado, cumpla la denunciada con presentar traducción simple de los documentos presentados en idioma inglés y cumpla la denunciante con presentar copia simple de las licencias de uso otorgadas a los adquirientes del software materia de la presente acción. Con fecha 24 de noviembre de 1999, presentó las traducciones oficiales de los documentos requeridos por la Oficina.

Con fecha 15 de noviembre de 1999, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú solicitó el uso de la palabra por el término de diez minutos.

Con fecha 17 de noviembre de 1999, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú solicitó el levantamiento de la medida cautelar impuesta, manifestando que entre el software y el hardware del sistema QLOG existe una relación biunívoca, no pudiendo trabajar en forma independiente el uno del otro constituyendo en la práctica una sola Unidad de Adquisición y Procesamiento de Datos. Indicó que la empresa Vach International Inc. matriz de la empresa Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú adquirió en el extranjero el software QLOG antes del registro de dicho software en el Perú, comprometiéndose el vendedor a garantizar el uso del bien adquirido. Señaló que la denunciante es una empresa dedicada a la venta de equipos y a la prestación de servicios con los mencionados equipos, entendiéndose que los equipos vendidos por la denunciante se adquieren exclusivamente para la prestación de servicios a terceros, por lo cual al transferir la denunciante el software QLOG a la empresa Vach International Inc., Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú es usuario lícito del mismo.

Con fecha 3 de diciembre de 1999, se efectuó el informe oral solicitado por la empresa denunciada.

Con fecha 10 de diciembre de 1999, la denunciada solicitó se levante la medida cautelar dispuesta con fecha 13 de setiembre de 1999. Con fecha 15 de diciembre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor declaró improcedente la solicitud de revocatoria de la medida cautelar en tanto la denunciada no acredite las licencias de uso a su nombre.

Con fecha 21 de diciembre de 1999, Datalog Technology Inc. Sucursal del Perú manifestó que la

denunciante es titular del software materia de la denuncia tal como consta en la Partida Registral N° 0620-1999. Precisó que el registro de los derechos de autor es facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo de derechos. Señaló que el artículo 72 de la Ley de Derecho de Autor dispone que constituye reproducción ilegal de un software si el usuario lícito sin la autorización del titular o productor aprovecha el programa para varias personas mediante instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo. Indicó que nunca vendió ni transfirió derechos sobre la obra, ni otorgó licencia de uso a la empresa denunciada, la misma que venía explotando el software para la prestación de servicios con la empresa Olympic Oil And Gas Sucursal del Perú. Presentó como pruebas una Declaración Jurada del presidente de su casa matriz señor Ian Underdown en la cual manifiesta que las únicas empresas a las que ha vendido el QLOG System” son las empresas JJ Petrolog de Perú, Vach Corporación en Estados Unidos de América y a la empresa Basic Resources en Guatemala. Presentó una copia simple de la licencia de uso otorgada a la empresa JJ Petrolog de Perú y una memoria descriptiva del software QLOG.

Mediante Resolución N° 004-2000/ODA-INDECOPI de fecha 17 de enero de 2000, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia interpuesta contra Geoil Technology Inc. Consideró que el productor y titular del derecho de autor del software QLOG es la empresa Datalog Technology Inc. conforme se acredita en la reserva de derechos de autor y en la declaración jurada realizada en la solicitud de registro y que el certificado de USA presentado por la denunciada no desvirtúa ni enerva el derecho de autor de la denunciante, pues éste se refiere a un derecho sobre la denominación o signo distintivo QLOG, en el territorio en el cual se concedió y no versa sobre la titularidad de un software o programa de computación. Indicó que la adquisición del hardware por parte de la empresa denunciada no implica una cesión de derechos de uso sobre el software ni la adquisición de una licencia de uso sobre el software, si así las partes no lo han determinado. Señaló que la denunciada no ha acreditado la transferencia del equipo por parte de la empresa Vach International, Inc. a su matriz ni la fusión con la empresa Vach Internatio-

nal Inc. o una transferencia efectuada por ésta del hardware con el software pre-instalado a su favor, en términos de las licencias de uso emitidas por la titular de la obra. Preciso que la adquisición del 100% de las acciones de la empresa denunciada por la empresa Vach International Inc. no genera la fusión de ambas empresas, considerándose dos personas jurídicas distintas, razón por la cual la usuaria final de dos copias del software objeto de la presente acción, es la empresa Vach International Inc., siendo la única autorizada para el uso de los mismos. En tal sentido, señaló que la empresa denunciada ha efectuado 3 reproducciones, ha alquilado los equipos a terceros y ha comercializado del software sin autorización de la denunciante por lo cual ha cometido infracción a los derechos de autor. Dispuso que Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú pague por concepto de derechos de autor devengados la suma de \$ 25730,94 (veinticinco mil setecientos treinta con 94/100 dólares americanos), prohibió a la empresa denunciada la reproducción, comunicación o cualquier otra forma de explotación o uso del software QLOG, hasta que no se acredite las licencias de uso a su nombre y le impuso una multa de 31,05 Unidades Impositivas Tributarias.

Con fecha 26 de enero de 2000, Datalog Technology Inc. Sucursal del Perú solicitó el comiso de los bienes de la denunciada constituido por la totalidad de computadoras que posee en su local de funcionamiento y que contienen indebidamente el software QLOG. Con fecha 2 de febrero de 2000, la Oficina de Derechos de Autor denegó la solicitud de incautación de los bienes de la empresa denunciada por no haberlo dispuesto en la resolución N° 004-2000/ODA-INDECOPI.

Con fecha 8 de febrero de 2000, Geoil Technology Inc. interpuso recurso de apelación, manifestando que la Oficina de Derechos de Autor al momento de resolver ha omitido pronunciarse sobre el artículo 72 de la Ley de Derechos de Autor, no teniendo en cuenta que el software QLOG no es más que un componente de los sistemas Mini QLOG que fueron transferidos a Geoil Technology Inc. por Vach International Inc., por lo cual la denunciada no pudo presentar las licencias de uso del software QLOG, ya que estas nunca le han sido emitidas, puesto que la denunciada no adquirió el software

QLOG sino que adquirió de buena fe dos equipos de Vach International Inc. que lo incluían. Preciso que después de la venta del software a favor de Vach International Inc. por parte de la denunciante, la posterior transferencia a favor de Geoil Technology Inc. es legítima. Finalmente indicó que Datalog Technology Inc. no puede impedir el ingreso a nuestro país del software, ya que se trata de un ejemplar lícito, siendo además el uso del software por parte de su empresa lícito.

Con fecha 9 de febrero de 2000, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú solicitó se suspenda los efectos de la Resolución N° 0004-2000/ODA-INDECOPI a fin de permitir a su empresa que pueda desarrollar sus actividades, las que ha debido suspender desde el 13 de setiembre de 1999, fecha en que la Oficina de Derechos de Autor dictó la medida cautelar de cese inmediato del uso del software QLOG por no contar con las licencias de uso respectivas.

Con fecha 21 de febrero de 2000, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú informó que independientemente de la medida cautelar interpuesta ha celebrado contratos de representación y sociedad en el Perú, habiendo adquirido sistemas para los trabajos de mudlogging con las compañías Petron Industries Inc. (Estados Unidos de América) y Drill Lab Ltd. (Inglaterra) para continuar prestando servicios a las empresas petroleras con las cuales está comprometido, lo cual comunicó a fin de evitar futuros malos entendidos sobre el uso de dichos sistemas. Indicó que ha tomado conocimiento que la empresa denunciante con el fin de desacreditarlos ante las empresas petroleras, ha remitido copias de la resolución materia de apelación, por lo cual solicitó se ordene a la denunciante se abstenga de continuar con su conducta hasta que no se produzca un pronunciamiento definitivo.

Con fecha 16 de marzo de 2000, Datalog Technology Inc. solicitó se le conceda el uso de la palabra.

Mediante providencia de fecha 17 de marzo de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual concedió el uso de la palabra.

Mediante Resolución N° 356-2000/TPI-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 2000, la Sala de Propie-

dad Intelectual determinó suspender la ejecución de la Resolución N° 0004-2000/ODA-INDECOPI.

Con fecha 19 de mayo y 7 de julio de 2000, se realizaron las audiencias de informe oral con la presencia de ambas partes.

Con fecha 28 de mayo del 2001, se realizó un nuevo informe oral con la presencia de la parte denunciada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala deberá determinar si:

- a) El programa de ordenador QLOG es el componente principal del sistema mudlogging de Datalog Technology Inc. o sólo parte del mismo.
- b) Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú es propietaria del sistema mudlogging que contiene el programa QLOG.
- c) Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú ha infringido la Ley de Derechos de Autor en perjuicio de Datalog Technology Inc.
- d) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Brent Artur Hoerle es el autor del programa denominado QLOG, siendo el productor y el titular de los derechos sobre el mismo la empresa Datalog Technology Inc., según consta en la partida registral N° 620-1999.

2. Características del sistema mudlogging y del programa QLOG

De acuerdo a los documentos presentados por las partes en el presente procedimiento, la Sala puede advertir que el sistema mudlogging es un sistema de adquisición de datos utilizado en los servicios de control geológico e ingeniería de perforación computarizada a efectos de conocer las características del suelo y las condiciones en las que trabajan los equipos al momento de realizar las perforaciones. Por tal razón - conforme lo señala

el denunciado y que no ha sido cuestionado por el denunciante – el sistema QLOG está compuesto por lo siguiente:

- Una unidad de adquisición de datos (CPU, DAU, Mini Qlog).
- Sensores (peso sobre la broca, torque, profundidad, temperatura, niveles de los tanques, caudal de flujo de lodo, resistividad del lodo, gas, presión de bomba, etc.).
- Periféricos: impresora, monitores, modems, workstation o terminal remota.
- Periféricos analizadores: cromatógrafos, calcímetro.
- Software QLOG, que activa los administradores que controlan las diversas funciones del sistema, para ejecutar sus funciones necesita la instalación de la ARCNET Cornet card, la cual está instalada en el CPU.
- Hardware QLOG, diseñado para realizar los trabajos a los cuales se destina el sistema.

En este contexto se puede concluir que la función que cumple el programa QLOG es la de permitir el funcionamiento del hardware necesario para recabar la información requerida por quien adquiere el sistema.

Atendiendo a las características del sistema, la Sala concluye que quien adquiere el sistema mudlogging del denunciante no lo hace con la intención de adquirir el software QLOG sino todo el equipo de control geológico e ingeniería de perforación. Situación similar se presenta con muchas de las máquinas utilizadas en las distintas actividades comerciales (industria alimenticia, industria química, etc.) en las que su funcionamiento está dirigido y controlado por una computadora.

En tal sentido, la Sala concluye que el programa QLOG sólo es parte integrante de un sistema de adquisición de datos.

3. Alcance de los derechos de autor

El autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial.

3.1 En relación a los derechos morales

Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinadas a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822 y comprenden, entre otros, los siguientes derechos:

a) *Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.*

Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo¹.

c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 impide modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor (artículo 11 inciso c).*

3.2 En relación a los derechos patrimoniales

El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13 de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822 de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de reproducción y distribución.

a) *El derecho de reproducción*

Conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822 el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento.

El artículo 25 de la Decisión 351 concordado con el artículo 74 del Decreto Legislativo 822 señala que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

La reproducción alcanza a cualquier forma o procedimiento que permita la fijación de la obra o la obtención de ejemplares de la misma².

En consecuencia, es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.

Sin embargo, existen algunas excepciones o límites a este derecho de explotación, tales como:

- La contenida en el artículo 26 de la Decisión 351 concordado con el artículo 73 del Decreto Legislativo 822 que establece que no constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador a los efectos de esta ley, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal.

Al respecto, conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del productor del programa no se extiende al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, a menos que se obtenga el consentimiento expreso del titular de los derechos.

- La contenida en el artículo 24 de la Decisión 351 que establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable para la utilización del programa.

Al respecto, conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del productor del programa está sujeto a los siguientes requisitos³:

1 Villalba, El derecho moral, en: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, Doc. OMPI/DA/JU/LIM/94/4 del 13.6.1994, p. 22.

2 Antequera Parrili/Ferreyros, El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 129.

3 Antequera Parrili/Ferreyros (nota 2), p. 231.

- *Que quien la alegue sea un usuario lícito, es decir, licenciado o autorizado para el uso del programa.*
- *La copia o adaptación debe ser indispensable para el uso del programa, de manera que no estén permitidas las transformaciones caprichosas, innecesarias o intrascendentes.*
- *En ningún caso, la copia de esa adaptación puede exceder el límite de la copia de seguridad.*

b) El derecho de distribución

El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 concordado con los artículos 31 inciso c) y 34 del Decreto Legislativo 822 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.

4. Análisis del caso concreto

La Sala considera conveniente precisar que la denuncia interpuesta por Datalog Technology Inc. se sustenta en dos infracciones:

- *El uso del programa de ordenador QLOG por parte de Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú sin contar con la autorización de su empresa.*
- *Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú ha alquilado el sistema QLOG a terceras personas sin contar con la autorización del titular de los derechos.*

El artículo 4 inciso l) de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 inciso k) del Decreto Legislativo 822 establece que están comprendidos entre las obras protegidas por el derecho de autor, los programas de ordenador.

Por su parte, el artículo 23 de la Decisión 351 concordado con el artículo 69 del Decreto Legislativo 822, señala que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

Se considera una infracción a Ley de derechos de autor cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.

De la revisión del acta de inspección se advierte que el software materia de la presente denuncia fue

encontrado en el disco duro de dos computadoras. Además el propio denunciado ha manifestado haber utilizado el programa QLOG dentro de su sistema de mudlogging.

Conforme se ha indicado anteriormente, cualquier forma de explotación de la obra requiere la autorización del titular de los derechos. En el caso del software, la autorización para la reproducción (cuando ésta sea necesaria) y posterior uso del mismo se materializa a través de las licencias de uso.

En el presente caso, de acuerdo a lo manifestado por ambas partes, la empresa denunciante, en el caso de los equipos del sistema mudlogging vendidos a Vach International Inc., la denunciante no otorgó las licencias de uso correspondientes.

Además debe tenerse en consideración que, conforme se indicó en el punto 2 de la presente Resolución, el software QLOG es uno de los componentes que integran un sistema de recolección de datos, el cual por sus características peculiares sólo puede ser utilizado en la computadora que viene junto con el sistema QLOG y no con otros sistemas o computadoras.

En ese contexto, la Sala es de la opinión que cuando se adquiere el sistema QLOG, el productor o fabricante del mismo autoriza al adquirente el uso del programa QLOG, puesto que no tendría sentido adquirir toda la maquinaria y el hardware si luego no pueden ser utilizados por no contar con la autorización para el uso del mencionado programa.

En tal sentido, deberá determinarse si el denunciado es el propietario de los dos equipos del sistema mudlogging fabricado por Datalog Technology Inc.

4.1 Propiedad del sistema mudlogging QLOG producido por Datalog Technology Inc.

En el presente caso, el denunciado afirma que el sistema QLOG fue adquirido por la empresa Vach International Inc., que resulta ser su empresa matriz, puesto que es titular del 100% de sus acciones. Cabe indicar que la denunciante acepta haber vendido el sistema a dicha empresa.

Geoil Technology Inc. señala que Vach International Inc. le transfirió la titularidad sobre dicho sistema

(que incluye el software QLOG), por lo que su empresa sería titular legal del mismo.

La Sala conviene en señalar que el artículo 34 del Decreto Legislativo 822 establece que cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los derechos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares.

En virtud de lo expuesto, el adquirente de un ejemplar lícito de una obra tiene el derecho a revenderlo, debiéndose tener en cuenta que lo que se transfiere no es solo el soporte físico en el cual se encuentra la obra, sino también el derecho de uso que tenía el revendedor sobre la obra, esto último en razón a que no tendría sentido transferir un ejemplar de la obra si luego quien lo adquiere no puede utilizarlo. Así, por ejemplo aquél que compra (vía reventa) un libro, lo que espera es poder leer la obra contenida en el mismo, ya que de lo contrario no lo adquiriría.

De la revisión del expediente, la Sala ha podido apreciar lo siguiente:

- Ha quedado acreditado que Datalog Technology Inc. vendió dos equipos del sistema QLOG a la empresa Vach International Inc.*
- La empresa Vach International Inc. es titular del 100% de las acciones de la empresa Geoil Technology Inc.*
- Geoil Technology Inc. envió a Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú dos equipos de logging, según consta en la verificación pre embarque de los equipos, packing list, las declaraciones únicas de importación y la factura a la agencia de aduanas.*
- No existe documento que acredite la transferencia de los equipos adquiridos por Vach International Inc. a favor de Geoil Technology Inc. Sin embargo, la Sala considera que es razonablemente suponer que dicha transferencia sí se produjo, debido*

principalmente a la relación existente entre ambas empresas.

En tal sentido, Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú contaría con la autorización necesaria para el uso del programa de ordenador QLOG.

Con relación a lo manifestado por el denunciante – el sentido que el programa QLOG es independiente del sistema mudlogging QLOG, tan es así que entrega licencias de uso del mencionado programa – la Sala conviene en señalar que, de acuerdo a los documentos presentados, el programa de ordenador QLOG tiene como una de sus peculiaridades el que sólo puede operar con el hardware que suministra el denunciante, asimismo dicho hardware sólo puede ser utilizado con el programa sustento de la denuncia. Ello determina que carezca de utilidad el adquirir el software sin el hardware y viceversa. Situación similar se presenta con el software que se entrega con las impresoras y sin el cual la misma no puede ser controlada desde la computadora, en esos casos no tiene sentido adquirir el software sino se tiene la impresora para la cual esta destinado ese tipo de software.

4.2 Arrendamiento del programa de ordenador QLOG

El denunciante manifiesta que Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú ha arrendado, como parte del servicio mudlogging, el programa de ordenador QLOG a la empresa Olympic Oil and Gas Sucursal del Perú sin contar con su autorización.

El artículo 34 del Decreto Legislativo señala que el derecho de distribución comprende el derecho de autorizar la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación.

Por su parte, el artículo 72 del Decreto Legislativo 822 establece para el caso concreto de los programas de ordenador que el derecho de alquiler o préstamo no será aplicable a los programas de ordenador cuando:

- El mismo se encuentre incorporado en una máquina o producto y no pueda ser reproducido o*

copiado durante el uso normal de dicha máquina o producto

- *El alquiler o préstamo no tenga por objeto esencial el programa de ordenador en sí.*

Sobre este tema, cabe indicar que existen supuestos en que un programa de computación se encuentra adherido o formando parte, como accesorio, de otro bien, el principal (por ejemplo una máquina o un producto), y este último es objeto de un contrato, por ejemplo de alquiler o el préstamo de un automóvil cuyo motor tiene instalado un software que permite el control de la temperatura, el nivel del aceite u otros aspectos de su funcionamiento. También puede ocurrir que el alquiler o el préstamo no tengan por objeto esencial el programa de ordenador en sí, por ejemplo, en el arrendamiento de un fondo de comercio, con todas sus instalaciones y equipos, incluidos las computadoras y los programas lícitamente instalados.⁴

En ese contexto, la norma antes mencionada establece supuestos de excepción al derecho de distribución, de tal forma que la celebración de determinados contratos de arrendamiento no constituiría una infracción a dicho derecho.

Conforme lo establecido en el punto 2 de la presente resolución, el programa de ordenador QLOG es una parte del sistema mudlogging QLOG, puesto que aquél que adquiere el sistema no lo hace con la finalidad de adquirir el software sino que lo que pretende es tener un sistema que le proporcione servicios de control geológico e ingeniería de perforación computarizada a efectos de conocer las características del suelo y las condiciones en las que trabajan los equipos al momento de realizar las perforaciones. En ese contexto, el programa que viene con el sistema es sólo uno de los componentes que permite que el sistema cumpla su finalidad.

Situación similar, conforme se ha indicado, se presenta con las impresoras, en donde el software es el vehículo que permite que la máquina pueda imprimir aquello que se aprecia en la pantalla del ordenador; sin embargo ello no determina que el software que viene con la impresora sea lo más importante.

En tal sentido, el derecho que tiene Datalog Technology Inc. de autorizar el alquiler del programa de ordenador no es aplicable al presente caso, puesto que la conducta realizada por el denunciado se encuentra incurso dentro de uno de los supuestos de excepción, a los que no es aplicable el derecho de alquiler, contenidos en el artículo 72 del Decreto Legislativo 822.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, la Sala determina que Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú no ha cometido infracción alguna a la ley de derechos de autor al utilizar el sistema mudlogging QLOG o efectuar el alquiler del mismo.

6. Imposición de sanciones

Conforme se ha establecido en el punto precedente que no se ha configurado una infracción a la Ley de Derechos de Autor, no procede la imposición de sanciones.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 004-2000/ODA-INDECOPI del 17 de enero de 2000 y, en consecuencia, Declarar INFUNDADA la denuncia por infracción a la Ley de derechos de autor interpuesta por Datalog Technology Inc. contra Geoil Technology Inc. Sucursal del Perú.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Carmen Padrón Freundt y Hugo Eyzaguirre del Sante.

.....
⁴ Antequera Parrili/Ferreyros (nota 2), p. 234.