

revista iberoamericana DE **DERECHO** DE **AUTOR**

homenaje
estudios
jurisprudencia

Año VII - No. 14
Enero - Diciembre 2014



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Organização
das Nações Unidas
para a Educação,
a Ciência e a Cultura



Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe

Bajo los auspicios de la UNESCO

Centro Regional para o Fomento do Livro
na América Latina e Caribe

Sob os auspícios da UNESCO

Con el apoyo de



cooperación
española



El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC–, es un organismo intergubernamental que trabaja por la protección de la creación intelectual, el fomento de la producción y circulación del libro, y la promoción de la lectura y la escritura.

En este propósito presta asesoría técnica a los gobiernos de los países miembros en la formulación y aplicación de políticas públicas de lectura, desarrollo de los sistemas de bibliotecas y la formación de lectores en diferentes espacios; fomenta la concertación entre los distintos actores relacionados con la creación intelectual; genera y difunde conocimiento especializado sobre el derecho de autor, y adelanta acciones de formación y actualización en las temáticas de su competencia.

El CERLALC fue creado en 1971 mediante un Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de Colombia y la UNESCO. En la actualidad se han adherido al Acuerdo veintiún países de la región iberoamericana.

Revista Iberoamericana de Derecho de Autor



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Organização
das Nações Unidas
para a Educação,
a Ciência e a Cultura



*Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe*

Bajo los auspicios de la UNESCO

*Centro Regional para o Fomento do Livro
na América Latina e Caribe*

Sob os auspícios da UNESCO

Con el apoyo de



cooperación
española

Revista Iberoamericana de Derecho de Autor

ISSN: 1909-6003

Año VII - No. 14 - Enero-Diciembre 2014

Publicación del Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe –CERLALC.

Director: Fernando Zapata López

Subdirector de Derecho de Autor: Yecid Andrés Ríos Pinzón

Coordinación editorial: Yecid Andrés Ríos Pinzón

Consejo editorial: Eduardo de Freitas
Delia Lipszyc
Felipe Rubio
Santiago Schuster
Fernando Zapata López

Colaboran en esta edición: Carlos Fernández Ballesteros
Ricardo Antequera Parilli
Jaime R. Ángeles
Delia Lipszyc
Mihaly Ficsor
Abel Martín Villarejo
José Luis Caballero Leal
Esperanza Buitrago Díaz
Carolina Romero

Traducciones Melisa Espinal

Preparación editorial: Azucena Martínez Alfonso

Diseño: Soporte Editorial

Artes: Mauricio Pardo

Impresión: La Imprenta Editores S. A.

Bogotá, Colombia

© 2015 CERLALC

Calle 70 No. 9-52, Bogotá D. C., Colombia

www.cerlalc.org

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra
sea cual fuere el medio electrónico o mecánico, sin el
consentimiento, por escrito, del editor.

Los artículos publicados en esta revista expresan
exclusivamente la opinión de sus respectivos autores,
de manera que no comprometen ni reflejan la posición
institucional del CERLALC.

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Ricardo Antequera Parilli fue un amigo entrañable de esta casa, un jurista, un tratadista, un incansable estudioso del derecho de autor, pero ante todo, un maestro. Quienes de una u otra forma hemos trasegado por el derecho de autor recordaremos por siempre sus enseñanzas, sus disertaciones, la profundidad con la que abordaba los temas, su disciplina, el tesón con el que asumía sus proyectos y responsabilidades. Su legado perdurará en la vasta obra construida a lo largo de los años.

El apoyo que el profesor Antequera brindó al Cerlalc durante varios años, y prácticamente hasta los últimos instantes de su vida, es invaluable. Basta solo examinar la base de datos Derecho de Autor Regional (DAR), disponible en www.cerlalc.org, para entender la dimensión de su trabajo. Con más de 2.400 registros de jurisprudencia relacionada con el derecho de autor y los derechos conexos, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que gracias a él, hoy el organismo ofrece a sus usuarios el más completo y seleccionado repositorio de legislación y jurisprudencia de esta área del derecho en América Latina, y uno de los más importantes a nivel mundial. Qué no decir de los innumerables seminarios y cursos, presenciales o virtuales, que visualizó, estructuró y dirigió en el Cerlalc. Eventos que tanto beneficiaron a estudiantes, funcionarios, abogados y autores en toda la región.

Dada la gratitud que como organización le debemos, hemos querido dedicar este número de la *Revista Iberoamericana de Derecho de Autor* a su memoria. Por ello, partimos por reproducir el sentido testimonio de amistad que pocos días después de su fallecimiento le ofrendara Carlos Fernández Ballesteros en el Boletín del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), pieza que ofrece un recorrido por su vida y obra. Así mismo, con el apoyo del jurista dominicano Jaime R. Ángeles, hemos rescatado uno de sus textos

inéditos: la exposición de motivos de la Ley de Derecho de Autor de la República Dominicana, cuyo contenido debemos atribuírselo en buena medida a Ricardo Antequera.

Además, con la desinteresada colaboración de varios de sus colegas, amigos y estudiantes, incluimos en esta edición diversos estudios en materia de derecho de autor. A diferencia de números anteriores, esta sección de la revista no se enfoca en un tema específico, pues no hubo aspecto del derecho de autor que Antequera Parilli no abordara con profusa claridad y comprensión. Por eso iniciamos con un texto de la profesora argentina Delia Lipszyc, quien aborda un tema pocas veces discutido, y muchas veces mal interpretado: el del dominio público oneroso y su importancia en la promoción de la cultura. A continuación, el reconocido autor Mihaly Ficsor nos introduce en un asunto de suma actualidad y controversia: el derecho de comunicación al público a la luz de recientes pronunciamientos jurisprudenciales en Europa, en especial su problemática frente a los enlaces o hipervínculos en Internet. Por su parte, Abel Martín, director general de AISGE, pone sobre la mesa un aspecto de trascendental importancia para la gestión colectiva: el principio de transparencia. El autor y abogado mexicano José Luis Caballero nos ilustra y detalla el reciente fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en el caso ABC vs. AEREO, decisión que sin duda alguna marcará un derrotero en la interpretación del derecho de autor y los derechos conexos a futuro, así como en la estructuración de nuevos modelos de negocio. Finalmente, dos artículos abordan un aspecto clásico del derecho de autor, pero de innegable actualidad en estos tiempos caracterizados por la desmaterialización de los contenidos: el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum*. Así, la doctora en derecho y profesora universitaria Esperanza Buitrago analiza las implicaciones tributarias de esta distinción entre el soporte material y la obra que la contiene, mientras que la abogada colombiana y subdirectora de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, Carolina Romero, aborda la cuestión desde la arista de los modelos de negocio en el entorno digital y su desarrollo en la jurisprudencia internacional.

Finalmente, hemos incluido la traducción del francés al español de dos significativos pronunciamientos judiciales: el auto del 21 de octubre de 2014 proferido por la Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los enlaces de Internet y el derecho de comunicación al público (tema abordado en este número, como ya se anotó, por el profesor Ficsor) y la decisión del 28 de febrero de 2014 del Consejo de Estado francés, donde se analizó la constitucionalidad

de las reformas legislativas introducidas en el país galo, relativas a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX con los derechos y libertades que garantiza la Constitución.

Así pues, desde el Cerlalc esperamos que este conjunto de estudios sea de utilidad para la comunidad en general y para la académica en particular, convencidos de que no desfallecer en el estudio juicioso, responsable y profundo del derecho de autor y en su defensa inquebrantable, es el mejor homenaje que podemos hacerle al maestro Ricardo Antequera Parilli.

contenido

homenaje

10

estudios

52

jurisprudencia

206

- 10 Revisión de la obra y trayectoria de Ricardo Antequera Parilli
Carlos Fernández Ballesteros
- 16 Exposición de motivos anteproyecto de modificación de la Ley de Derecho de Autor de República Dominicana
Autor: *Ricardo Antequera Parilli*
Introducción y notas: *Jaime R. Ángeles*

homenaje

Revisión de la obra y trayectoria de Ricardo Antequera Parilli

Carlos Fernández Ballesteros*

*“Mientras la muchedumbre pasa yo observo
que aunque ella no mira al cielo, el cielo la mira.
Sobre su masa indiferente y oscura, cual tierra del surco,
algo descende de lo alto, el titilar de las estrellas se
asemeja al movimiento de unas manos de sembrador”*

(Final de *Ariel* – José Enrique Rodó)

La consternación que invadió todos los círculos vinculados con el quehacer de la propiedad intelectual en América Latina, apenas conocida la noticia de la desaparición física de quien fuera uno de los juristas más renombrados del continente, llevó al Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), particularmente a su presidenta, la doctora Delia Lipszyc, profundamente conmovida por la pérdida de un colega muy cercano en afecto e ideales, a publicar un boletín extraordinario dedicado a su vida y su obra. La honrosa tarea de redactarlo me fue encomendada y la asumí con profunda responsabilidad y suprema emoción, por tener que decir adiós a un amigo del alma con quien recorrimos un hermoso largo trecho de vida profesional y personal, cumpliendo funciones para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su programa de cooperación en materia de derecho de autor y derechos conexos a lo largo y ancho de América. El recordatorio se publicó bajo el título “Adiós a un Grande”, en agosto de 2013 (disponible en www.iidautor.org).

Nos resulta difícil apartarnos de los conceptos vertidos con tanto sentimiento en aquel texto en el que intentamos reseñar la vastísima trayectoria y la obra inconmensurable, hazañosa, con visos de irrealidad, de quien a lo largo de una vida plena de empeño, tesón y talento hizo de su nombre un referente en la ciencia jurídica de América Latina,

* Presidente del Instituto Uruguayo de Derecho de Autor (IUDA) y del Grupo ALAI, Uruguay; miembro del Comité Ejecutivo de la ALAI; miembro de honor del IIDA; ex subdirector general de la OMPI.

honrando a su patria, a su familia y a todos los que como colegas tuvimos el privilegio de acompañar y gozar su paciente trabajo, tan rico en enseñanzas y experiencia, iluminados por su genio, abrigados por la calidez del afecto mutuo, gozosos por el privilegio de su amistad generosa y compañera.

Allí, sumidos en profunda congoja, mientras los sentimientos fluían en tropel, nos atrevimos a afirmar que Ricardo Antequera Parilli fue un Grande, en la vasta extensión de la palabra; y lo fue en todas y cada una de las actividades y empresas que emprendió en el área del derecho, de la propiedad intelectual, particularmente del derecho de autor, donde reinó con radiante esplendor como pensador, abogado, profesor, ensayista, escritor, tribuno, disertante supremo, organizador de eventos, promotor de acciones en favor de la enseñanza y la difusión de la materia en todos los países de nuestra región, que se enriqueció con su vasta obra literaria y con su deslumbrante participación en innumerables eventos que lo tuvieron como protagonista destacado, si no principal.

Certero en sus juicios, polemista agudo y tenaz, cautivante en el decir, investigador profundo, estudioso incansable, derrochador en el esfuerzo, pródigo en la producción de la más amplia bibliografía que sobre la propiedad intelectual, particularmente en derecho de autor y derechos conexos, difícilmente produjera en idioma español tratadista alguno.

Se le ha reconocido como el más grande, preciso y claro expositor que viera nuestra América en los últimos treinta años, captando la sumisa atención de cuanta audiencia enfrentó, subyugando a los miembros de la judicatura con la profundidad y volumen de sus conocimientos, transmitidos con claridad y seguridad supremas. Sus juicios se tornaban inapelables cuando los vertía con la cadencia de su voz inolvidable, la que muchas veces presentamos como “la voz de terciopelo de la OMPI”.

La enseñanza superior fue su pasión y a ella dedicó más de cuarenta años de su vida. Fue el profesor universitario por antonomasia, al cual lloran y evocan varias generaciones de abogados, de estudiantes y estudiosos de la ciencia jurídica que abrazó con vocación y ahínco sin límites, dejando su huella en los innumerables posgrados y maestrías que lo tuvieron como eje conductor, desde su cátedra en su querida Universidad “Lisandro Alvarado” de Barquisimeto; el Posgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (ULA) en Mérida, del cual fue profesor, coordinador académico y autor del diseño curricular y del contenido programático de los módulos de Derecho de Autor y Derechos Conexos; el Posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hasta la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral en la misma ciudad, pasando por las numerosas

universidades latinoamericanas y europeas que lo tuvieron como profesor invitado en incontables ocasiones, distinguiéndolo muchas de ellas con el grado de “Profesor honorario”, tal como sucedió en la Universidad Nacional de San Agustín, en el Perú, o en tiempos recientes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en nuestra presencia.

Todo ello sin desatender ninguna de sus otras múltiples responsabilidades, sino por el contrario comprometiéndose permanentemente en nuevos emprendimientos, a los cuales se entregaba con el mismo afán, como cuando aceptó el reto de asumir la Dirección General de SACVEN, la sociedad de autores y compositores de su país; sin descuidar la atención de su gabinete de abogados, cuyo volumen de trabajo fue siempre en franco aumento; ni mucho menos dejar de lado su preocupación constante por la formación de sus hijos, que hoy lo honran en la profesión y en la vida.

Tampoco dejó de disfrutar su gusto por la vida, por los viajes, por la música (eximio ejecutante del cuatro, guitarra típica venezolana), por el canto (su versión del bolero *Amémonos* estará para siempre en nuestra memoria), por el baile (lo vimos, en pareja con su sobrina, ganar un concurso de salsa en Isla Contadora) ni su asombrosa afición por las ostras y la buena cerveza; amó intensamente a Marisol, con quien recorrieron juntos un trecho largo de vida en común, y quien estuvo junto a él hasta el último instante. Tan grande fue su generosidad en el esfuerzo y en la dedicación que, sumados a su inmenso talento, colmaron su vida de éxitos, de reconocimientos y satisfacciones.

Fue requerido como asesor y consejero tanto desde todos los confines de Iberoamérica como de los Estados Unidos; en su seguridad y agudeza de juicio se refugiaron desde la humilde sociedad de autores latinoamericana, hasta las más poderosas corporaciones de productores y titulares de derechos, que delegaron en él la defensa de sus intereses.

Fue, sin duda, el más grande recopilador de jurisprudencia en la materia que vieron, disfrutaron y siguen disfrutando nuestras tierras americanas, convirtiéndose en uno de los académicos y doctrinarios más actualizado en su especialidad. Su obra ha quedado plasmada en la gran base de datos jurisprudencial del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), de consulta permanente por estudiosos y especialistas de nuestro continente y allende los mares.

El advenimiento de la tecnología digital, que tanto ha impactado al derecho de autor y sus instituciones, le permitió a Ricardo Antequera convertirse en el más grande especialista en cursos virtuales que se ha visto en estos lares, de lo cual es ejemplo vivo el que diseñó y organizó para el Cerlalc —hoy requerido desde todos los confines de la región—, en

el que operó como coordinador académico, además de tutor y formador de tutores, y al cual dedicó sus mejores esfuerzos y energías hasta el fin de sus días. Fue además autor del primer *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos* (2 tomos) publicado por la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.

Recorrer el impresionante currículo de Ricardo Antequera Parilli, como el que fuera preparado especialmente para la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Venezuela —“el Olimpo” de los juristas de este país— llama a la incredulidad y al asombro ante el sinfín de actividades que allí meramente se enuncian, pero que se agigantan cuando se piensa en la inteligencia, el trabajo y la dedicación que cada una de ellas encierra tras de sí, y que hacen difícil imaginar que una sola vida haya sido suficiente para haber culminado tamaña empresa.

Hoy, cuando es precisamente el Cerlalc quien le rinde merecido homenaje, dedicándole esta edición especial de la *Revista Iberoamericana de Derecho de Autor*, creemos oportuno destacar dos de los aspectos que adornan su rica trayectoria, vinculados directamente al quehacer del organismo regional: nos referimos a su contribución a la promoción del libro y a la enseñanza y difusión del derecho de autor a nivel regional e internacional, actividad esta última que desarrolló principalmente como consultor de la OMPI.

En el primero de estos campos, fue notable su influencia en la producción de libros especializados en derecho de autor y derechos conexos, en idioma español, publicados en su país y fuera de este, siendo así protagonista principal de la gran expansión bibliográfica ocurrida en la materia a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado.

Autor de diez libros a título individual, hay que destacar su tesis doctoral *Consideraciones sobre el derecho de autor* —distinguida con “Mención con Publicación” por la Universidad de Carabobo—, publicada en Buenos Aires en 1976; los dos tomos sobre *Derecho de autor*, publicados en Caracas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en 1998; el *Manual para la enseñanza virtual del derecho de autor y los derechos conexos* (también en dos tomos) publicado por la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, en Santo Domingo, en 2002; su producción literaria no sufrió mengua en sus últimos años, dado que la Editorial REUS/Aisge le publicó en Madrid *Estudios de derecho de autor y derechos afines* (en memoria del inolvidable autoralista suizo Ulrich Uchtenhagen) en 2007 y *Derechos intelectuales y derecho a la imagen en la jurisprudencia comparada*, en 2012, que aparece como su obra póstuma; entre tanto, en 2009 la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Editorial Temis habían publicado sus *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*.

A estas obras de su autoría exclusiva se suman cinco en coautoría, todas ellas de gran envergadura, como *El nuevo derecho de autor en el Perú* (Lima, 1996); *Legislación sobre derecho de autor y derechos conexos* y *Legislación sobre propiedad industrial*, ambas publicadas por Editorial Jurídica Venezolana en 1999.

Les siguen la infinidad de monografías y trabajos publicados en libros memoria de congresos internacionales, recopilaciones, anuarios y cursos especializados, que fueron más de sesenta, a los que se suman más de cien colaboraciones presentadas en congresos, cursos y seminarios nacionales; textos y proyectos legislativos (leyes de Panamá, Venezuela, Perú, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay), así como la famosa Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y el capítulo de propiedad intelectual del Tratado del Grupo de los 3 (G-3), de los cuales fue corredactor.

En suma, el mero repaso de la producción jurídico literaria de nuestro admirado amigo insumiría de por sí una conferencia de larga duración.

El otro aspecto a destacar de su vasta obra —el vinculado a la promoción, enseñanza y difusión del derecho de autor—, se corresponde con el período de la mayor campaña de concientización llevada adelante por la OMPI en ese campo en América Latina, que tuvo en Ricardo Antequera un aliado invaluable.

Fue probablemente el principal consultor que tuvo la OMPI en toda América Latina, donde son pocas las leyes de derecho de autor que no llevan la impronta de sus soluciones jurídicas; fue el genial y único latinoamericano invitado a conducir la primera Academia en Propiedad Intelectual en idioma español, que tuvo lugar en la sede de esta organización en Ginebra.

Pero donde su figura se agiganta es como ideólogo y dinámico coordinador de los congresos internacionales sobre los derechos intelectuales (del autor, el artista y el productor), título cuya autoría le pertenece, que la OMPI organizara anualmente en distintos países de América Latina desde 1986 (el primero de ellos en Venezuela) hasta 1997, además de los congresos iberoamericanos, realizados conjuntamente con los gobiernos de España y Portugal con el patrocinio del IIDA, que tuvieron lugar en 1991 (Madrid), 1994 (Lisboa) y 1997 (Montevideo), así como el último llevado a cabo en Panamá (2002), plasmados todos ellos en libros — dos tomos cada uno — que fueron consolidando una de las más ricas bases bibliográficas que sobre derecho de autor existen en Hispano e Iberoamérica. Al método riguroso impuesto por Ricardo Antequera se debe que las obras surgidas de todos estos congresos —tanto latinoamericanos como iberoamericanos— fueran entregadas al finalizar la última sesión a

quienes acreditaran haber participado en todas las sesiones, destacando que los congresos de Madrid y Lisboa contaron con más de mil asistentes cada uno.

Ricardo se erigió en nervio motor para la organización de cada uno de estos eventos, responsabilidad que le exigía viajar en misiones preparatorias a los países sede para acordar las respectivas agendas con las autoridades locales, la elección de los lugares donde se realizarían y la negociación de los aspectos financieros.

Pero además, en Latinoamérica, los congresos estuvieron precedidos por un curso regional anual —el legendario Curso OMPI/Suiza— realizado con la colaboración de la Sociedad Suiza de Autores, a impulsos de uno de los más grandes benefactores del derecho de autor y de la gestión colectiva en nuestra región, el Dr. Ulrich Uchtenhagen, quien precisamente consagró a Ricardo con el apodo de *El Olímpico*. Dichos cursos recorrieron América Latina en toda su extensión desde 1983 hasta 1994 (año en que la SGAE española sucedió a la Suiza como organizadora), cumpliendo una labor de formación y concienciación que llevó a que todos los países que la conforman se hicieran parte del patriarcal Convenio de Berna. Ricardo se convirtió también en el coordinador para la organización de estos cursos, llegando a cada país cada año, con antelación, como consultor especial de la OMPI.

Uno de los mayores logros, si los tuvo, de mi función al frente del programa de cooperación de la OMPI en materia de derecho de autor y derechos conexos, fue asegurarme la presencia de Ricardo junto a mí; lo utilicé como carta de triunfo, al imponer —sin controversia alguna— que todos los cursos y congresos se iniciaran con una exposición del insigne jurista venezolano que hoy veneramos. Fueron años inolvidables, durante los cuales tuve el privilegio, que me enorgullece, de caminar juntos y nutrirme de su experiencia y de su genio inagotable, además de forjar la cálida amistad que nos unió para siempre.

La obra que construyó fue tan infinita, tan rica, que cuesta identificarla separándola de su vida; tal vez ahí está la explicación al asombro que sentimos cuando contemplamos todo lo que logró durante su existencia.

Es que la gran obra que nos legó Ricardo Antequera Parilli fue su vida, a la cual dotó de un contenido que perdurará, al punto que cada vez que en América se hable de derecho de autor, cada vez que un tratadista ensaye un artículo sobre la materia, cada vez que evoquemos como lo hacemos hoy aquí su querida figura, su recuerdo imborrable estará presente para revivir sus enseñanzas, iluminados por la multitud de estrellas que sembró a lo largo de su camino y que nos acompañarán hasta que nos encontremos nuevamente.

Exposición de motivos anteproyecto de modificación de la Ley de Derecho de autor de República Dominicana

Ricardo Antequera Parilli

INTRODUCCIÓN Y NOTAS

*Jaime R. Ángeles**

El presente artículo corresponde a un trabajo inédito del Dr. Ricardo Antequera Parilli, a raíz de una misión de consultoría que realizó en la República Dominicana, a solicitud del entonces Secretariado Técnico de la Presidencia, con auspicios del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), en el año 1999.

La República Dominicana se aprestaba para la implementación de las nuevas reglas de propiedad intelectual resultantes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El presidente dominicano de entonces, Dr. Leonel Fernández Reyna (1996-2000), nombró una comisión oficial para la elaboración de lo que se denominaba un Código de Ordenamiento del Mercado que aplicaría las reglas sobre derecho de autor, propiedad industrial, libre competencia y protección al consumidor, que fue presentado a la legislatura de 1998. La Comisión interactuó con el trabajo del Dr. Antequera Parilli.

En aquel momento estaba vigente la Ley sobre Derecho de Autor n.º 32-86 del 4 de julio de 1986 y la República Dominicana solamente era miembro de la Convención Universal de Derecho de Autor, revisada en París en 1971. En 1986 el país tuvo un gran cambio y saltó al régimen anterior, eminentemente registral, vigente desde 1947. Tal y como lo señala el Dr. Antequera Parilli, la Ley 32-86 ya contenía puntos interesantes como protección de programas de

* Abogado con reconocida experiencia en derecho corporativo, propiedad intelectual, competencia desleal y comercio electrónico. Fue miembro de la comisión creada por el Gobierno dominicano para la redacción del *Código de Orden de los Mercados*. Presidente de la Comisión de Derechos de Autor de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). Autor de diversos artículos y ponente internacional en materia de propiedad intelectual.

computador, bases de datos y un número significativo de principios angulares en la materia.

En su trabajo de consultoría sobre la legislación autoral de la República Dominicana, el Dr. Antequera Parilli optó por seguir el mismo orden que ya tenía la Ley 32-86 y sobre esta incluir las modificaciones pertinentes.

Al finalizar el trabajo, como siempre era su costumbre, decidió hacer una motivación del proyecto, para que sirviera de apoyo a los legisladores y constituyera una fuente enriquecedora de interpretación y ejecución tanto para profesionales como para jueces, fiscales y autoridades administrativas.

Este documento no fue publicado en su momento y como enlace de la Comisión Redactora del Código de Ordenamiento del Mercado y los trabajos de consultoría del Dr. Antequera Parilli, conservé un ejemplar.

El proyecto se aprobó con la gran mayoría de las sugerencias plasmadas por el Dr. Antequera Parilli, de modo que la Ley Dominicana, la actual Ley 65-00 de Derecho de Autor, terminó siendo redactada por él. Esta fue la antesala a la formación del primer curso virtual en Latinoamérica sobre Derecho de autor y derechos conexos, dirigido a jueces, celebrado en República Dominicana, bajo la organización de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2002 e impartido por el propio Dr. Antequera Parilli.

Sobre su documento íntegro solamente hemos hecho anotaciones en los puntos modificados por la ley dominicana de implementación del DR-CAFTA, los cuales aparecen tabulados y entre filetes. El Dr. Antequera Parilli defendió algunas de estas modificaciones del 2006 y fue crítico mordaz de otras, principalmente de la ambigüedad con la que quedó suprimida o diluida la prohibición de la contratación sobre obra futura.

RESUMEN

El presente artículo corresponde a un trabajo inédito del Dr. Ricardo Antequera Parilli, a raíz de una misión de consultoría que realizó en la República Dominicana, a solicitud del entonces Secretariado Técnico de la Presidencia, con auspicios del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), en el año 1999.

I. LA NECESIDAD DE LA REFORMA

La Ley 32-86 constituyó en su momento uno de los instrumentos normativos más modernos en América Latina.

Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos tiempos han tenido una destacada influencia en el marco del derecho de autor y los derechos afines, especialmente en cuanto a las nuevas formas de expresión creativas y las novedosas maneras de explotación de los bienes intelectuales protegidos por esas disciplinas, que hacen desfasar con la realidad las legislaciones promulgadas hace más de diez años.

Ese mismo desarrollo tecnológico hace, por lo demás, que las nuevas leyes se redacten con criterios más amplios y omnicomprensivos, a fin de evitar que queden desactualizadas en un breve período.

Por otra parte, la importancia económica que tienen en la actualidad las distintas áreas tuteladas por el derecho de autor y los derechos conexos a él, así como el fenómeno de la globalización de la economía, han justificado su incorporación al derecho comercial internacional, a través de tratados o acuerdos multilaterales o regionales en materia de libre comercio, además de los convenios internacionales específicos sobre la materia, todo ello con el fin de lograr la adopción de principios mínimos de protección, con alcance universal, para evitar que la protección disminuida

en algunas legislaciones nacionales cree distorsiones en el comercio internacional.

También la aceptación de esos acuerdos o tratados en materia comercial impone a los Estados la aprobación de normas procesales eficaces, destinadas especialmente a impedir que los bienes o servicios ilícitos entren en los circuitos comerciales, así como sanciones disuasivas, para evitar nuevas violaciones, tanto por el infractor como por terceros.

Y esa misma normativa internacional somete a los Estados a mecanismos de solución de diferencias, con la posibilidad de medidas de retorsión para aquellos que incumplan los compromisos internacionales asumidos.

Todo lo anterior impone la necesidad de reformar la legislación dominicana vigente en la materia, especialmente con la adhesión de la República a:

- 1) El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas, en adelante Convenio de Berna.
- 2) La Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, en adelante Convención de Roma.
- 3) El Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo anexo 1C contiene el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante Acuerdo

sobre los ADPIC, el cual obliga, por lo demás, a aplicar las disposiciones del Convenio de Berna.

La República Dominicana, actualmente, también es signataria de los siguientes acuerdos:

- Acuerdo de Libre Comercio con Centro América y Estados Unidos (DR-CAFTA) desde el año 2006.
 - Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA).
 - Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF).
-

- 4) Armonizar la legislación nacional con los estándares de protección a nivel latinoamericano.

Sin embargo, se trata de una reforma parcial y, en consecuencia, se ha querido aprovechar la sistemática asumida por el legislador de 1986, de manera que se mantiene en lo esencial la estructura de la ley actual y se aprovechan de ella todas las disposiciones que mantienen toda su vigencia.

La Ley de Derecho de Autor 65-00 y sus modificaciones, tiene vigente la misma estructura descrita por el Dr. Ricardo Antequera Parilli.

Así, el anteproyecto tiene como principales objetivos:

- 1) Suprimir del texto vigente aquellas disposiciones que han quedado desactualizadas con el avance tecnológico.
- 2) Incorporar las normas necesarias para modernizar el instrumento de acuerdo con esas modernas tecnologías.
- 3) Adoptar los principios contenidos en el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Acuerdo sobre los ADPIC.

En la revisión del año 2006, se incluyeron disposiciones acordadas para el cumplimiento de los tratados posteriormente suscritos y ratificados por la República Dominicana.

II LAS FUENTES

Para la redacción del anteproyecto se han tomado como fuentes vinculantes los tratados y convenios ratificados por la República Dominicana.

Pero, además, como fuentes auxiliares y no vinculantes, se han consultado, entre otros elementos:

- 1) Las reformas legislativas iberoamericanas de reciente promulgación (Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela), y los proyectos actualmente en trámite (Paraguay, Uruguay).

- 2) Los instrumentos comunitarios vigentes entre algunos países de la región.¹
- 3) Los tratados de libre comercio de ámbito subregional celebrados entre varios países del continente.²
- 4) Los nuevos tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas.

Interesante cómo ya en el año 2000, el Dr. Ricardo Antequera Parilli quiso dotar a la República Dominicana con una de las legislaciones más modernas del área con el tema de las medidas tecnológicas de protección de obras en el mundo digital.

- 5) El proyecto de disposiciones tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para leyes nacionales en derecho de autor (Ginebra, 1989).
- 6) La doctrina iberoamericana recogida en los libros-memoria de los congresos

internacionales sobre la protección de los derechos intelectuales,³ de los congresos iberoamericanos sobre derecho de autor y derechos conexos⁴ y en las principales obras de autores latinoamericanos.⁵

Finalmente, el anteproyecto fue redactado con el apoyo de un consultor designado por el Centro Regional del Libro para América Latina y el Caribe (CERLALC), a solicitud de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) de la República Dominicana.

III DISPOSICIONES GENERALES

El artículo 1 regula el ámbito de protección de la ley, es decir, la protección de las obras literarias y artísticas, y la forma de expresión literaria o artística de las obras científicas, así como los derechos afines de los intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

-
1. Decisión 351 que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
 2. Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC), vigente entre Canadá, Estados Unidos y México; y Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3), celebrado entre Colombia, México y Venezuela.
 3. Caracas (1986), Bogotá (1987), Lima (1988), Guatemala (1989), Buenos Aires (1990), México (1991), Santiago de Chile (1992), Asunción (1993), Lisboa (1994) y Quito (1996).
 4. Madrid (1991), Lisboa (1994) y Montevideo (1997).
 5. Antequera Parilli, Ricardo: *Derecho de autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Caracas, 1998; y Lipszyc, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*. UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993.

Ese campo de la tutela se corresponde con las disposiciones del Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Acuerdo sobre los ADPIC.

A continuación se hace una relación no exhaustiva, en una organización lógica, de las obras protegidas por el derecho de autor, conforme a las disposiciones del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC.

En esa relación se destacan algunas necesarias adaptaciones a la nueva normativa internacional, muy especialmente para:

- 1) Sustituir la expresión de “las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas, por procedimiento análogo a la cinematografía”, empleada en la Ley 32-86, por la más sencilla, pero a la vez más completa, de “obras audiovisuales”, como es constante en las modernas legislaciones.
- 2) Adaptar la protección de los programas de computadoras a las disposiciones del ADPIC (art. 10,1).
- 3) Aclarar la tutela que corresponde a las bases o compilaciones de datos, de acuerdo con el ADPIC (art. 10,2), porque no solamente comprende a las “bases electrónicas de datos”, como lo señala la Ley 32-86, sino a todas las compilaciones de elementos de información, legibles en máquina o en cualquier otra forma, siempre que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales.

Se mantienen las disposiciones que, conforme al artículo 5,2 del Convenio de Berna, ordenan la protección de las obras sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad, de manera que la omisión del registro o del depósito de la obra no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos, y de la misma manera, se incorpora el principio universalmente aceptado por el cual el derecho de autor es independiente de la propiedad del soporte material que contiene la creación.

La presunción de autoría surge del Convenio de Berna (art. 15,1), al tiempo que la condición de autor solamente en cabeza de la persona física que realiza la creación intelectual, constituye una de las piedras angulares de la protección en las legislaciones de tradición jurídica latina.

Ello no impide que el ejercicio de los derechos patrimoniales pueda ser transferido a un tercero, sea persona natural o jurídica, como titular derivado, o que los derechos del autor sean transmisibles por causa de muerte a los herederos u otros causahabientes a título mortis causa.

Pero además de las llamadas “obras originarias”, el derecho de autor protege también las “obras derivadas”, es decir, las que, teniendo características de originalidad, parten de obras preexistentes, como en las traducciones, arreglos, adaptaciones, compilaciones y colecciones, lo que justifica su reconocimiento legal, en términos que se corresponden con los artículos 2, 3

y 2,5 del Convenio de Berna, y sin perjuicio de los derechos morales y patrimoniales que pertenecen a los autores de las obras primigenias, de acuerdo con los artículos 6 bis, 8 y 12 del mismo Convenio, también desarrollados en la legislación dominicana.

Como es de aceptación universal, el Derecho de Autor no protege las ideas en sí mismas, sino su forma de expresión, razón por la cual se mantiene la disposición aclaratoria contenida en el artículo 7 de la Ley 32-86, con las adiciones previstas en el artículo 9,2 del Acuerdo sobre los ADPIC. En este artículo se sugiere la derogación de un párrafo de la ley actual que induce a error creando confusión con la posibilidad de registrar inventos por esta ley.

A continuación se establecen los principios relativos al régimen de la protección, cubriendo las omisiones de la Ley 32-86 en cuanto a la tutela de las obras nacionales, atendiendo a los criterios de la nacionalidad o el domicilio del autor o el lugar de la primera publicación, siguiendo luego con las disposiciones contenidas en la actual ley sobre la tutela de las obras extranjeras, atendiendo al “trato nacional”, de aplicación en los países obligados por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, y de acuerdo con los criterios contenidos en el artículo 3 del Convenio de Berna.

Pero en el excepcional caso en que una obra tenga como país de origen a uno no obligado por ninguno de los instrumentos

mencionados, u otros existentes sobre la materia, se impone la protección por la ley dominicana, pero sometida al requisito de la reciprocidad.

Los criterios para la tutela de los derechos afines se regulan en el Título correspondiente.

La solución al tema de la autoría y la titularidad de las obras en colaboración, ya recogida en la Ley 32-86, se explica por sí misma.

Se resuelve la contradicción que existía entre el artículo 11 de la Ley 32-86 y el artículo 15,3 del Convenio de Berna, porque en aquél se confiere al editor de la obra anónima o seudónima el carácter de “titular derivado” del derecho (lo que implica que le pertenece la titularidad del derecho), no obstante que lo reconocido por el segundo es la condición de “representante del autor”, vale decir, un mandato y no una titularidad, de modo que en el anteproyecto se adecúa la legislación interna a la obligatoria normativa internacional.

En cuanto a la posibilidad de realizar libremente obras derivadas de creaciones que se encuentren en el dominio público, se mantiene en lo esencial el dispositivo contenido en el artículo 12 de la Ley 32-86 pero, como es universal en las legislaciones de tradición latina, se ordena respetar siempre los derechos morales de paternidad del autor e integridad de su obra, porque sería ilícito que una persona utilizara una obra

del dominio público, omitiendo o sustituyendo el nombre del autor de la creación originaria, o alterándola de tal manera que atente contra el decoro de la misma o la reputación de quien fue su autor.

Se soluciona la ambigüedad existente en la Ley 32-86 en relación con las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, pues los artículos 13 y 16 contienen fórmulas contradictorias.

En efecto, en las obras producidas bajo una relación de trabajo, es justo que se produzca una presunción a favor del empleador de los derechos patrimoniales correspondientes a las modalidades de explotación que conforman su actividad habitual para el momento de creación de la obra, porque tales fueron los modos de utilización tomados en cuenta para la fijación del salario, lo que no impide que, conforme al principio de la libertad contractual, las partes acuerden algo distinto, por ejemplo, que la cesión al empleador sea ilimitada o, por el contrario, que el autor obtenga, además de su salario, una remuneración adicional incluso sobre los beneficios derivados de la explotación por las modalidades incluidas en la presunción de cesión.

Luego de sometido el anteproyecto de modificación a la Ley de Derecho de Autor, los congresistas dominicanos modificaron el artículo 12. Quedó consignado que a falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimo-

niales sobre la obra son de los autores, es decir, de las personas físicas que habían realizado las obras: los empleados. Así, al final, además de los derechos morales, también le tocan al empleado en la República Dominicana, los derechos patrimoniales, estos últimos en caso de no acuerdo entre las partes.

Tal es la fórmula mayoritariamente adoptada en las legislaciones iberoamericanas de reciente promulgación (El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú).

Sin embargo, se mantiene el régimen especial de cesión previsto en la Ley 32-86 para las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, pero quedan exceptuados de la misma, como en lo esencial ya lo establece la legislación vigente, los derechos correspondientes a las obras producidas en ejercicio de la docencia, las lecciones o conferencias y los informes resultantes de investigaciones científicas, a los efectos de estimular la actividad creativa de docentes e investigadores, aunque realicen su labor en ejercicio de una función pública.

En cambio, en las obras creadas por encargo, y como es constante en el Derecho Comparado, se deja la solución de la titularidad de los derechos de explotación a lo que convengan libremente las partes contratantes y, conforme al principio de la “independencia de los derechos”, se aclara, como ya lo hacía la Ley 32-86, que los

efectos del contrato se limitan a los modos de utilización expresamente autorizados.

El régimen de la cesión de derechos sobre las obras colectivas responde a la propia naturaleza de las cosas, porque dichas creaciones, por su propia definición, no permiten atribuir a ningún autor un derecho indiviso sobre el conjunto realizado, de manera que se mantiene en lo fundamental la fórmula recogida en la Ley 32-86, por corresponderse con un precepto de adopción universal.

IV LAS DEFINICIONES

Ya el texto de 1986 recogía un Título II relativo a las definiciones, pero al tiempo que algunas de ellas habían quedado desfasadas por el avance tecnológico, el articulado adolecía de algunos conceptos indispensables para una correcta aplicación de la Ley.

Es de hacer notar que un glosario de acepciones resulta fundamental para el intérprete de una ley autoral, la cual maneja una terminología muy especializada, con un significado uniforme en el Derecho Comparado, de manera que la aplicación correcta de los vocablos contribuye de manera fundamental a una armonización de la jurisprudencia, acorde con los compromisos internacionales asumidos.

Para la nueva redacción de algunas definiciones y la incorporación de otros términos, han resultado de primordial apoyo

los convenios internacionales vigentes, las legislaciones de reciente promulgación en el área iberoamericana, el Glosario de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Ginebra, 1980) y el proyecto de disposiciones tipo de la misma organización para leyes nacionales en Derecho de Autor (Ginebra, 1989).

En las definiciones se estableció un orden alfabético y se revisaron y corrigieron las definiciones de los reglamentos 84-93 y 85-93 para la aplicación de la Ley 32-86 sobre Derecho de Autor.

V EL CONTENIDO DEL DERECHO

(Los derechos morales)

El Derecho de Autor tiene un doble contenido: el derecho moral, que protege aquellos de orden personal que vinculan al autor con su obra, y el patrimonial, que se traduce en el de explotar la obra por cualquier medio o procedimiento, salvo excepción legal expresa.

Así, el Capítulo I del Título III regula el primero de ambos contenidos, a cuyos efectos, como es universal en la tradición jurídica latina, se establece, de igual manera que en la Ley 32-86, que el derecho moral es perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.

En cuanto al contenido de ese derecho, dos son de obligatoria aceptación por los países miembros del Convenio de Berna

(art. 6 bis), es decir, los de paternidad e integridad.

Pero ya la Ley 32-86 contenía otros, como el de mantener la obra inédita o divulgarla (derecho de divulgación) y el de retiro de la obra del comercio (derecho de arrepentimiento), en este último caso con la obligación de indemnizar a terceros por los daños y perjuicios causados.

En la implementación del DR-CAFTA se derogó esta facultad de derecho moral del autor sobre el arrepentimiento de su obra. La justificación de su eliminación pudo ser que “va en contra de la regla de libertad contractual” o “seguridad jurídica”, sin embargo, a sabiendas de que era una norma opuesta al principio de la fuerza obligatoria de los contratos, siempre iba unida a dos puntos esenciales: el primero a la indemnización de todo daño que pueda ocasionar, y el segundo a que esta prerrogativa de retracto se asumía de manera personal por el autor y no se traspasaba a los herederos.

Tal sistema se mantiene en el anteproyecto, ya que se corresponde con lo que es de universal aceptación en los países del sistema latino o continental de protección.

En conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de Berna, se establece la transmisibilidad mortis causa de los derechos

morales de paternidad del autor e integridad de la obra.

VI

EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS

(Los derechos patrimoniales)

Como es de pacífica aceptación, el autor tiene el derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier procedimiento y por cualquier forma, salvo excepción legal expresa, así como el derecho de disponer de él, a título gratuito u oneroso.

De allí que se establezcan a título enunciativo las principales facultades que conforman ese derecho de explotación, siempre sobre la base de que le corresponde el de autorizar o prohibir cualquier otra forma de utilización de la obra, conocida o por conocerse, salvo disposición legal o estipulación contractual en contrario.

Para la enumeración de los derechos allí reconocidos se ha partido del dispositivo correspondiente de la Ley 32-86, con las adiciones aclaratorias necesarias, a los efectos de adaptarlo a las modernas tecnologías y las corrientes legislativas latinoamericanas de reciente promulgación.

Es de hacer notar que, en todo caso, tales regulaciones satisfacen los requerimientos establecidos en el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC.

En todo caso, como se trata de modalidades de explotación que utilizan un vocabu-

lario especializado, términos como “reproducción”, “distribución” y “comunicación al público”, aparecen claramente definidos en el Título II del texto propuesto.

En la implementación del DR-CAFTA se incluyeron las disposiciones del TODA que el Dr. Ricardo Antequera Parilli no había podido introducir en el proyecto del año 2000. Así, el reconocimiento de las nuevas tecnologías que permiten poner a disposición del público las obras protegidas fue insertado en la ley actual. Sucede de forma particular en la explotación en línea, a través de redes, de obras protegidas por Derecho de Autor. Este nuevo acto de explotación requería una respuesta jurídica por parte de los Estados miembros, ya que no existía de forma explícita un derecho específico para esta actividad.

En todo caso se finaliza con un dispositivo de universal aceptación, por el cual, salvo que la ley disponga otra cosa, es ilícita toda reproducción, distribución, comunicación pública u otra utilización total o parcial de la obra sin el consentimiento del autor o, en su caso, de sus causahabientes u otros titulares reconocidos por la ley, quedando comprendidas en la ilicitud la utilización de la obra traducida, copiada, transformada, arreglada o copiada por un arte o procedimiento cualquiera.

VII LA DURACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Aunque la tendencia internacional es la de aumentar los períodos mínimos de protección para el Derecho de Autor, como ha ocurrido en varias reformas iberoamericanas aprobadas recientemente (Brasil, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Venezuela), o incluso en leyes de mayor antigüedad (Colombia), se ha preferido mantener el plazo mínimo de tutela previsto en la Ley 32-86 y obligatorio para los países miembros del Convenio de Berna o del Tratado de la OMC, a través del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, el de cincuenta años *post-mortem auctoris*.

Como una práctica que se va extendiendo internacionalmente, el DR-CAFTA consignó un aumento del tiempo de protección de las obras protegidas por el derecho de autor y de los derechos de los titulares de derechos conexos. Así, la regla deberá ser toda la vida del autor, más setenta años después de la muerte del autor.

También se mantiene el dispositivo contenido en la Ley 32-86 por el cual, en relación con el Derecho de Autor sobre las obras extranjeras, se ordena la aplicación del artículo 7,8 del Convenio de Berna, de manera que su protección no puede ser superior a

la prevista en la ley del país de origen, pero si ésta acuerda una protección mayor que la aplicable según la ley dominicana, rigen las disposiciones de esta última.

A continuación se resuelven algunas situaciones específicas, siguiendo en lo esencial a la Ley 32-86, con las adecuaciones necesarias a los artículos 7,2), 7,3) y 7 bis del Convenio de Berna, y al artículo 12 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En relación con la duración para los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, se mantiene el plazo de cincuenta años ya contemplado en la Ley 32-86, en los dos primeros casos, además, por aplicación del artículo 14,5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

VIII

LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR

Partiendo del principio por el cual el derecho patrimonial exclusivo comprende la utilización de la obra por cualquier procedimiento y en cualquier forma, salvo las limitaciones o excepciones legales, éstas deben figurar en la ley de forma expresa, como ya lo hace la Ley 32-86.

Pero, en todo caso, conforme al artículo 9,2 del Convenio de Berna y 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, tales restricciones deben

cumplir el requisito de los llamados “tres niveles” (conocidos como “usos honrados”), a saber:

- 1) Que se trate de casos especiales, los cuales deben estar previstos expresamente en la ley.
- 2) Que dichos casos no impliquen un atentado contra la explotación normal de la obra.
- 3) Que no causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular del derecho de autor.

Ello impone que, por una parte, las excepciones o limitaciones al derecho patrimonial sean de interpretación restrictiva y, por la otra, que su previsión legal no afecte los derechos reconocidos por los tratados o acuerdos internacionales.

Aunque en lo fundamental se sigue el estilo de la Ley 32-86, se han hecho las adecuaciones del caso para:

- 1) Adaptar las excepciones a las nuevas tecnologías, siempre en respeto de los “usos honrados”, conforme al artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- 2) Acoger las limitaciones permitidas en el Convenio de Berna (arts. 2,4; 2 bis 1; 2 bis 2; 2 bis 3; 9,2; 10,1; 10,2; 10,3; 10 bis 1; y 10 bis 2).

En la implementación del DR-CAFTA se hicieron modificaciones a las excepciones y limitaciones, para restringir más la posibilidad de uso

de ciertas obras. Así, el artículo 33 que otorgaba la posibilidad de reproducción de artículos, fotografías o ilustraciones que hubiesen sido publicados, se modificó al incluir casi textualmente el artículo 10 bis del Convenio de Berna y así solamente permitir la reproducción en prensa, radiodifusión o transmisión por hilo de ciertos tipos de artículos como los de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter. Para el tema de las fotografías, se agregó un párrafo donde se anota que se puede reproducir para reportar acontecimientos de actualidad, “en la medida justificada por el fin de la información”.

Para ese ejercicio han sido de particular utilidad las fórmulas previstas en el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI para leyes nacionales en derecho de autor, la Decisión 351 de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para los países de la Comunidad Andina y varias de las legislaciones latinoamericanas de reciente aprobación.

Otro gran cambio en las limitaciones y excepciones se refiere a las obras que se encuentran de forma permanente en la vía pública. Actualmente dichas obras solo pueden

ser reproducidas para uso personal. Si se trata de obras arquitectónicas, esta regla solo es aplicable a su aspecto exterior. No se permite la reproducción para fines pecuniarios.

VIII LAS LICENCIAS DE TRADUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE OBRAS EXTRANJERAS

La Ley 32-86 mantiene todavía disposiciones relativas a las licencias obligatorias de traducción y reproducción de obras extranjeras, con mención expresa de la Convención Universal, que era la ratificada para la fecha, no obstante que ese régimen de excepción puede estar contemplado, con sus propias características, en otros tratados internacionales, por ejemplo el Convenio de Berna, o surgir de disposiciones que se incorporen a futuros instrumentos.

De allí que la técnica legislativa aconseje no referirse a una Convención en específico, sino facultar al Estado a otorgar tales licencias, cuando estén previstas en los tratados internacionales de los cuales ya forme parte la República o se adhiera con posterioridad.

Ahora bien, queda librado al Reglamento establecer con detalle el régimen aplicable a tales licencias, siempre que:

- 1) Puedan otorgarse de acuerdo con el tratado internacional de que se trate.

- 2) Conforme es exigido, se asegure al titular del derecho una remuneración equitativa ajustada a la escala que normalmente se abone en los casos de licencias libremente negociadas.
- 3) Se garantice una traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición, según los casos.

IX LAS LIMITACIONES POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA

Como lo han establecido algunas legislaciones latinoamericanas (Perú, Venezuela), bajo la figura de la “expropiación de los derechos patrimoniales”, ya la Ley 32-86 contempla la posibilidad de decretar la utilización por necesidad pública de los derechos patrimoniales sobre una obra que se considere de gran valor cultural para el país o sea de interés social o público.

Pero como no se puede tratar de una “confiscación” (porque sería violatoria de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales), la figura en comento está sometida al pago de una justa indemnización al titular del derecho y a un conjunto de requisitos que respeten, por una parte, el derecho moral inalienable e irrenunciable del autor, y, por la otra, que la utilización “forzosa” por causa de utilidad pública o social obedezca igualmente a la inacción prolongada del titular del derecho en cuanto a una nueva publicación de la obra.

En ese sentido, el dispositivo comentado se mantiene incólume en este anteproyecto.

X DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS (Generalidades)

Aunque la protección a la correspondencia personal y a la imagen de una persona forma parte, *stricto sensu*, de los derechos de la personalidad, y no de un derecho de autor, la Ley 32-86 contempla un conjunto de disposiciones relativas a las cartas y misivas, así como al retrato o figura de una persona.

Estas disposiciones se justifican en la medida en que una carta puede, por su forma de expresión, constituir una obra literaria, de la misma manera que el retrato o busto de una persona se incorpora a una obra fotográfica, escultórica o de dibujo, razón por la cual tales dispositivos tienen como finalidad establecer principios que aseguren el derecho a la divulgación o al inédito que corresponde al autor de la correspondencia, en el primer caso, o consagrar algunas limitaciones al derecho del autor de la obra fotográfica o figurativa, para resguardar los derechos de la personalidad de la persona retratada, pintada o esculpida.

De allí que se mantengan en el anteproyecto de reforma las normas correspondientes, cuyo contenido se explica por sí mismo.

La protección de las fotografías en el marco del Derecho de Autor resulta obligante de acuerdo con el artículo 2,1 del Convenio de Berna siempre que, como en las demás obras del ingenio, se cumpla con el requisito de la originalidad en la forma de expresión.

Las otras disposiciones relativas a la presunción de autorización para que el contratante de una obra figurativa pueda exponerla públicamente, o para presumir la cesión del derecho de reproducción sobre una obra fotográfica con la enajenación del negativo, proceden de la Ley 32-86 y no ameritan explicaciones adicionales.

En la implementación del DR-CAFTA se hizo la salvedad de que se aplicará dicha regla, a menos que las partes hayan pactado lo contrario.

Como innovación, se incorpora un dispositivo para regular la situación de los artículos periodísticos, ausentes de previsión en la Ley 32-86, no obstante su primordial importancia en el campo de la comunicación social, porque, además, no es igual la situación del articulista independiente que la del periodista asalariado, razón por la cual el artículo correspondiente ofrece una solución que se corresponde con lo previsto en otros ordenamientos latinoamericanos de reciente aprobación (Panamá, Perú, Venezuela).

XI DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS (Obras audiovisuales)

Como fue explicado supra, el moderno Derecho de Autor ha sustituido la vieja expresión “obras cinematográficas u obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía”, por la más breve y completa de “obras audiovisuales”, que hace comprender nuevas formas de expresión de gran importancia en el mundo de la creatividad y las telecomunicaciones, como las telenovelas, los “video-clips” y los programas audiovisuales de enseñanza.

Aunque es evidente que esas nuevas creaciones encuadran en la expresión “u obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía”, una depurada técnica legislativa aconseja el cambio de denominación, como se hace en el anteproyecto de reformas a la ley actual.

En todo caso, queda claro que la protección a la obra audiovisual es independiente de la clase de soporte en que se encuentre incorporada, como puede ser en la tradicional “película de celuloide” o a través de “videogramas”, expresión ésta que incluye a las cintas de video, a los discos audiovisuales y a cualquier otro medio que sirva para la proyección de la obra.

Se produce un cambio en relación con la Ley 32-86 en lo que se refiere a la autoría de las obras audiovisuales, pues allí la enu-

meración de los coautores es cerrada (*numerus clausus*), no obstante que, además de los creadores que en ella figuran, puede ocurrir que en algunas obras audiovisuales el aporte creativo más importante esté en otros elementos, por ejemplo, en los efectos especiales, la coreografía, la escenografía o el vestuario, según cada caso concreto.

De allí que la enumeración que se propone en el anteproyecto solamente constituye una presunción *iuris tantum*, la que puede ampliarse mediante el contrato que celebre el productor con los distintos coautores, atendiendo a las características de la obra audiovisual en particular.

Con las modificaciones del DR-CAFTA, en el contrato de obra audiovisual, tenemos que la libertad legal completa que comentaba el Dr. Ricardo Antequera Parilli sobre los autores de sus contribuciones personales, a menos que perjudique la explotación de la obra, pudo haber quedado coartada por la frase “acuerdo en contrario” que se establezca en el contrato respectivo. En este caso, la situación jurídica parece favorecer al productor de la obra audiovisual, quien tiene una presunción legal de cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra y puede ejercer, también, todos los derechos sobre la obra. Por otra parte resulta interesante comentar que la Ley 65-00 establecía que el

cobro del derecho por la copia privada de la grabación audiovisual se realizaría equitativamente con los coautores, intérpretes principales y el productor. Sin embargo, con la modificación que se hizo, también el productor audiovisual podría establecer en el contrato que el reparto no se hará de forma proporcional. Todo depende de lo establecido en el acuerdo entre las partes.

Tal es el sistema acogido en muchas leyes latinoamericanas (Chile, El Salvador, Panamá, Perú, Venezuela).

Ahora bien, dada la primordial participación técnica, financiera y organizativa del productor, se presume en su favor una cesión exclusiva de los derechos patrimoniales sobre la obra, lo que es perfectamente compatible con el artículo 14 bis 2,a) del Convenio de Berna.

En concordancia con el artículo 15,2 del Convenio de Berna, se presume como productor de la obra audiovisual a la persona natural o jurídica que aparece mencionada en la obra con tal carácter, en la forma acostumbrada.

También siguiendo el estilo de la Ley 32-86 se le atribuye al director o realizador la titularidad de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto, pero ello no impide que cada uno de los coautores mantenga el derecho moral sobre su

respectiva contribución, ni restringe el derecho del productor a ejercer la defensa de tales derechos morales, en representación de los autores.

A continuación se mantiene el articulado de la Ley 32-86, con las necesarias actualizaciones terminológicas, en lo que se refiere al contrato de fijación audiovisual, y a los derechos que corresponden al productor que, en definitiva, son los mismos que a título originario se atribuyen a todos los autores de las obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley.

Como quiera que ante las modernas tecnologías las creaciones audiovisuales pueden ser objeto de nuevas formas de expresión, se reconoce una protección análoga a las obras que incorporen electrónicamente imágenes en movimiento, con o sin texto o sonidos, en lo que quedan incluidas las llamadas “producciones multimedia”, siempre que, como en las demás obras del ingenio, tengan características de originalidad.

A continuación se incorporan disposiciones, provenientes del Reglamento n.º 85-93, que tienen fundamentalmente un sentido aclaratorio en relación con aquellas actividades ilícitas vinculadas a la obra audiovisual, por vulnerar alguno de los derechos patrimoniales exclusivos reconocidos por la ley, y a la necesaria autorización expresa que se requiere para hacer uso de una cualquiera de las facultades que lo conforman.

XII

DISPOSICIONES ESPECIALES

PARA CIERTAS OBRAS

(Programas de computadoras)

La protección de los programas de computadoras ya aparece en la Ley 32-86, pero apenas figura con una simple mención en la enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, sin algunas aclaraciones que se imponen con el obligatorio cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC (art. 10,1).

Los cambios consignados en la protección de los programas de computadoras no alteran los derechos incluidos en el anteproyecto del Dr. Ricardo Antequera Parilli.

Así, en la nueva enumeración ejemplificativa contenida en el artículo 2 del anteproyecto, se aclara que la tutela a dichos programas se corresponde con la reconocida a las obras literarias e incluye tanto a los programas fuente como a los programas objeto.

De la misma manera, como quiera que la documentación técnica y los manuales de uso se expresan a través de un lenguaje (y con tal carácter son también obras literarias en su forma de expresión), dichos documentos quedan comprendidos en la protección.

En forma similar a las obras audiovisuales, y conforme es constante en el Derecho

Comparado, se presume que es productor del programa la persona natural o jurídica que figura como tal en la obra de la manera acostumbrada, en cuyo favor se establece una presunción *iuris tantum* de cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra, inclusive el de autorizar o no las adaptaciones o versiones de la obra.

A diferencia de la Ley 32-86 que no contemplaba excepciones al derecho exclusivo de explotación del productor, el anteproyecto incorpora a aquellas cónsonas con el principio de los “usos honrados”, obligatorio conforme al artículo 9,2 del Convenio de Berna y 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que configuran hoy la tendencia universal en el Derecho Comparado.

Es de hacer notar que las excepciones no podrían ir más allá de las contempladas en el texto propuesto, pues otras limitaciones al derecho desfasarían a la ley con los estándares mínimos internacionales y serían susceptibles de atentar contra la explotación normal de la obra o causar un perjuicio a los legítimos intereses del titular del derecho.

Sobre la base del principio general por el cual las cesiones de derechos o las licencias de uso deben constar por escrito, se establece un dispositivo especial, adaptado a los usos y costumbres generalizados en el mundo de la informática, por el cual las licencias para la utilización de un programa o una base de datos, pueden constar en textos impresos, emanados del productor,

firmados o no por las partes, formando parte del conjunto de soportes gráficos y magnéticos entregados al usuario lícito.

XIII LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN

(Disposiciones generales)

El anteproyecto conserva en lo fundamental las disposiciones generales de la Ley 32-86 relativas a la transmisión de los derechos y los contratos de utilización, pero se hacen los siguientes agregados:

- 1) Se aclara que el contenido patrimonial del derecho del autor puede ser transferido por acto entre vivos, mediante un contrato de cesión.

La ley de implementación del DR-CAFTA incluyó que la cesión de derechos la puede hacer también “Cualquier persona que adquiera” los derechos sobre una obra protegida por el derecho de autor.

- 2) Se aclara, como consta en un principio universal, que la enajenación del soporte material que contiene la obra no implica la cesión al adquirente de ningún derecho de explotación sobre esta, salvo disposición expresa en contrario de la ley o del contrato.

3) Se incorpora el “droit de suite”, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 ter del Convenio de Berna y en consonancia con lo que es generalizado en el Derecho Comparado iberoamericano (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela, así como en la Decisión 351 de la Comunidad Andina).

XIV

LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN

(Los contratos en general)

También las disposiciones relativas a los contratos en general, contenidas en la Ley 32-86, se mantienen en el anteproyecto de reformas, con algunas adecuaciones necesarias, conforme a las modernas prácticas contractuales y las nuevas tecnologías.

En toda esta parte se incluyó con la implementación del DR-CAFTA, la anotación específica que estas disposiciones también aplican a los derechos conexos (solo productores de fonogramas e intérpretes).

Así, por ejemplo, se establece que las cesiones de derechos pueden ser exclusivas (como sucede generalmente en el contrato de edición) o no exclusivas (como ocurre frecuentemente con el contrato de representación de obras escénicas), y pueden ser

otorgadas a título gratuito (excepcionalmente, como ocurriría en un contrato de donación) o, como es la práctica universal, a título oneroso.

Del mismo modo, de acuerdo con el precepto general por el cual el autor tiene el derecho exclusivo de fraccionar el contenido de su derecho, la falta de pacto expreso en contrario hace presumir la cesión como no exclusiva.

Asimismo, conforme al principio universal por el cual el ejercicio del derecho patrimonial implica, salvo pacto en contrario, el pago de una contraprestación al titular del derecho, se presume, salvo estipulación en contrario, que el contrato de cesión se ha celebrado a título oneroso.

Por otra parte se permite, como ya es práctica común en el mundo, que el autor, en vez de otorgar una cesión de derechos patrimoniales (que implica la transferencia del derecho del cedente al cesionario), conceda una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, que no transmite derechos al licenciataria, sino que otorga una autorización para el uso de la obra por la modalidad o modalidades de utilización contempladas en el mismo documento.

La regla de la libre cesión de derechos patrimoniales que se establece en el DR-CAFTA en su artículo 15.5.6.a obligó a que se eliminara la regla establecida en el anterior artículo 83 de la Ley 65-00, de que el derecho

de utilización de una obra adquirido por medio de un contrato de cesión solo podía cederse a un tercero con el consentimiento del autor. Sin embargo, al modificar el artículo señalado no se introdujo la simple libertad de cesión de los derechos intelectuales adquiridos, sino que se incluyó el lenguaje del artículo 15.5.6.b del DR-CAFTA, que se refiere a la facultad que tiene el cesionario de ejercer en nombre del cedente todos sus derechos y gozar los beneficios derivados de dichos derechos.

También, como es constante en el Derecho Comparado, se establece que los contratos de cesión y los de licencia deben constar por escrito, pero se hace una salvedad: la cesión no tiene porqué constar por escrito cuando no surge de un contrato, sino de una presunción establecida en la ley, como ocurre, por ejemplo, en la cesión presunta de los derechos a favor del productor de la obra audiovisual o del programa de computadoras, pero evidentemente esa exención al requisito escrito no favorece a un tercero que no ostente la cualidad de productor de esas obras.

Las demás disposiciones relativas a los contratos en general conservan en lo esencial el texto de la Ley 32-86 y se explican por sí mismas.

Uno de los grandes cambios que se hizo a la ley dominicana con la implementación del DR-CAFTA, se refirió a

la práctica derogación del principio que prohibía la contratación de obra futura. Esta modificación legislativa no tiene una redacción feliz, ya que deja la sanción de nulidad absoluta tanto de la contratación global futura de obra o ejecución, interpretación o producción, como del compromiso de no producir o de restringir producción futura, sin embargo establece una contradicción jurídica al disponer que hay la posibilidad de pactar en contrario (Ley 424 de 2006, “serán nulos de pleno derecho, a menos que las partes no hayan acordado diferente”). Por aplicación de las reglas de nulidades absolutas, las cuales no permiten siquiera un acto de confirmación, un acuerdo en sentido distinto a las prohibiciones que se establecen en ese artículo resultaría jurídicamente ineficaz. El Dr. Ricardo Antequera Parilli comentó a sus allegados su oposición y repudio a esta nueva disposición y redacción. En varios momentos intentó liderar una solicitud formal para declarar inconstitucional dicha fórmula.

XV LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN (El contrato de edición)

La Ley 32-86 es una de las que, a la luz del Derecho Comparado, contiene uno

de los articulados más extensos y detallados sobre el contrato de edición de obras literarias, de manera que se ha preferido conservarlo porque, en lo fundamental, no ha perdido su vigencia.

En consecuencia, solamente se han efectuado los cambios derivados de las modernas tecnologías, por ejemplo, para sustituir expresiones como “originales de la obra” o “copias mecanográficas”, por las de ejemplares o soportes que contienen la obra, de la misma manera que la expresión “impresión”, se ha cambiado por la de “producción”, ya que muchas ediciones pueden constar en ejemplares magnéticos y no en soportes impresos.

Lo que sí fue objeto de agregados fue el de un dispositivo atinente al contrato de edición de obras musicales, porque si bien es cierto que en principio se le pueden aplicar, *mutatis mutandi*, los preceptos generales relativos a las ediciones expresadas por escrito, también lo es que se trata de un contrato que tiene sus propias especificidades, ya que en él el autor no se limita a ceder al editor el derecho de edición gráfica, sino todas las modalidades de explotación de la composición musical, a cambio de la participación pecuniaria que ambos acuerden.

Así, el autor queda ligado como un socio del editor musical, generalmente por toda la duración del derecho y, en consecuencia, debe tener el derecho de dar por resuelto el contrato si en un plazo determinado la obra no produce beneficios y el editor no

prueba haber realizado actos efectivos para su difusión.

XVI

LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN

(El contrato de inclusión de la obra en fonogramas)

Las disposiciones de la Ley 32-86 en relación con el contrato de inclusión de la obra en fonogramas no sufren modificaciones de fondo en el anteproyecto.

XVII

LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN

(El contrato de representación)

Tampoco el capítulo de la Ley 32-86 correspondiente al contrato de representación sufre modificaciones de fondo, de manera que apenas se corrigen o introducen cambios de técnica o estilo.

XVIII

LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN

(La comunicación pública de obras musicales)

Las actualizaciones introducidas en el anteproyecto a la Ley 32-86, en relación con la ejecución de obras musicales, tienen los objetivos siguientes:

- 1) Cambiar la denominación del capítulo, pues el derecho respectivo se denomina, en el moderno Derecho de Autor, “comunicación pública”, el cual comprende tanto la ejecución pública de obras musicales como otras formas de difusión, como la interpretación o la escenificación de tales creaciones.
- 2) Sustituir expresiones relativas a las “asociaciones” de autores, artistas o productores, por las de “sociedades de gestión”, que es la terminología empleada en el anteproyecto de reformas y es la acogida universalmente en el Derecho Comparado.
- 3) Eliminar la expresión “videogramas”, mal incluida en el capítulo en comento, porque el “videograma” no es otra cosa que una de las clases de soporte que contiene a la obra audiovisual, cuya regulación y protección, incluyendo la comunicación pública, tiene al efecto un capítulo especial, ya comentado.
- 4) Trasladar el artículo que contempla las modalidades de comunicación que son lícitas, sin necesidad de autorización ni pago de remuneración, al título correspondiente a las limitaciones o excepciones al derecho del autor, ya que estas no solamente se aplican a la ejecución o comunicación pública de obras musicales, sino también a todas las formas de comunicación de las obras, sean musicales, artísticas o literarias.

XIX

LAS RETRANSMISIONES DE EMISIONES DE RADIO O TELEVISIÓN

Las disposiciones especiales atinentes a las retransmisiones de radio o televisión son de carácter aclaratorio, en relación con los derechos exclusivos reconocidos sobre las obras susceptibles de transmisión o retransmisión y de los concedidos al organismo de origen que emite la señal.

Ahora bien, la incorporación de un título especial obedece a que ya existía toda una reglamentación paralela de esta materia en el Decreto 84-93, que conformaba el segundo reglamento para la aplicación de la Ley de Derecho de Autor para la retransmisión por cable de programas de televisión. De esta disposición legal, aunque ha sido derogada por la actual Ley General de Telecomunicaciones n.º 153 del 26 de mayo de 1998, se ha tomado solamente lo concerniente a la protección de la transmisión de señales de radio o televisión, mejorando su redacción y manteniendo la facultad de una autoridad administrativa que pueda tomar acciones eficaces en caso de piratería de este tipo de señales.

Estas disposiciones fueron objeto de modificaciones en la implementación del DR-CAFTA, haciéndole varias precisiones y enfatizando la facultad que tiene la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) para actuar de oficio.

XX
LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS AFINES
(Disposiciones generales)

La Ley 32-86, como es constante en la legislación comparada, no solamente protege al derecho de autor, que tiene por objeto a las obras literarias, artísticas o científicas por su forma de expresión, con características de originalidad, sino que también bajo la denominación de “derechos afines” (en otras leyes denominados “derechos conexos” o “derechos vecinos”), reconoce la protección a ciertos bienes intelectuales o actividades técnico-empresariales cuyo objeto no es la producción de una obra, sino la difusión de obras protegidas por el derecho de autor, a través de su interpretación o ejecución artística, su producción fonográfica o su emisión a través de las telecomunicaciones.

El concepto se mantiene en la reforma, pero se introducen las adecuaciones necesarias para armonizar la legislación dominicana con la Convención de Roma, el Acuerdo sobre los ADPIC y las recientes tendencias, especialmente en el ámbito latinoamericano.

Así las cosas, se mantiene el precepto general, emanado del artículo primero de la Convención de Roma y que constituye la “salvaguardia” del derecho de autor en sus relaciones con los derechos afines o

conexos, y, como consecuencia de ese principio, en caso de duda, esta se debe resolver a lo que más favorezca al autor.

Para corregir una delicada omisión de la Ley 32-86, se establece el “trato nacional” y los criterios aplicables para la protección de las interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones objeto de los derechos afines, de acuerdo con la nacionalidad o el domicilio del titular, o el lugar de la publicación o emisión, según los casos, todo ello en concordancia con los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Roma, así como el principio de la reciprocidad, cuando no haya convención internacional aplicable.

Finalmente, se introducen las modificaciones necesarias para, de una manera clara y simplificada, establecer que los derechos afines están sometidos a las mismas limitaciones y excepciones previstas en el texto legal para las obras literarias, artísticas o científicas, en cuanto sean aplicables, de manera que si una determinada utilización es lícita sin el consentimiento del autor ni pago de remuneración, esa misma modalidad de uso será también legítima si versa sobre una interpretación o ejecución artística, una producción fonográfica o una emisión de radiodifusión.

Ello amplía el número de utilizaciones lícitas a que se refiere el artículo 15,1 de la Convención de Roma, lo que está permitido por el artículo 15,2 de la misma Convención.

XXI

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AFINES

(Los artistas intérpretes o ejecutantes)

Se mantienen en lo esencial, de una manera más clara y ordenada, los derechos patrimoniales reconocidos por la Ley 32-86 a los artistas intérpretes o ejecutantes (ya definidos en el Título II, conforme a los artículos 3,a y 9 de la Convención de Roma), en concordancia con los mínimos contemplados en los artículos 7 de la Convención de Roma y 14,1 del Acuerdo sobre los ADPIC, y de acuerdo con las tendencias legislativas más recientes.

Con la implementación del DR-CAFTA hubo un cambio radical en el tema de relación derecho de autor y derechos conexos. En la parte inicial del artículo 133 se mantuvo el lenguaje del artículo 1 de la Convención de Roma que estaba presente en el antiguo artículo 133. El cambio drástico de la nueva disposición legal sobre Derecho de Autor en República Dominicana, en este tema se refiere a la eliminación de la regla de “in dubio pro auctoris”, que al igual que otras legislaciones latinoamericanas complementaba la regla de la Convención de Roma para que no tuviese duda que el derecho de autor debía de respetarse siempre en todos los usos que se le fuese a dar a través de la producción o ejecución de un derecho conexo.

No se estableció en la reforma a la ley dominicana si dos párrafos del antiguo artículo 133 quedan en vigencia. Estos dos párrafos, los cuales se desprenden de los primeros artículos de la Convención de Roma, tratan sobre la formalidad de protección de los derechos conexos de titulares extranjeros, los cuales si no están domiciliados en el país, las interpretaciones, ejecuciones o emisiones deberían ser realizadas en la República Dominicana o publicadas dentro de los 30 días siguientes a su primera publicación. En caso de no aplicar esta regla se regiría por las convenciones internacionales, o a falta de convención, por el principio de reciprocidad (a los titulares dominicanos).

En una interpretación nuestra, estos párrafos quedaron fuera de la actual legislación, ya que la nueva Ley 424-06, que modificó la Ley 65-00, dice que el nuevo artículo 133 establece lo transcrito más arriba, sin especificación alguna sobre los párrafos. Pero con mayor fuerza debemos señalar que el artículo 1.2 del DR-CAFTA establece dentro de sus objetivos “la protección de forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte”. Esta regla, unida a la obligación dentro del capítulo 15 de proteger los derechos conexos de cada parte del

DR-CAFTA, hace que se cumpla tácitamente la reciprocidad y elimina la obligación de publicación en el país para que se obligue a su protección.

Los demás dispositivos mantienen, en lo esencial, la redacción de la Ley 32-86, pero se agregan los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes (paternidad e integridad), injustamente olvidados en el texto actual, no obstante su reconocimiento generalizado en las legislaciones latinoamericanas.

XXII

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AFINES

(Los productores de fonogramas)

Manteniendo en general el propósito de la Ley 32-86, se reconocen los derechos afines de los productores de fonogramas, pero el articulado se hace más claro y simple, siempre inspirados en los ya existentes de acuerdo con el texto vigente y las adecuaciones necesarias a los artículos 10 de la Convención de Roma y 14,2 del Acuerdo sobre los ADPIC, y a las tendencias latinoamericanas actuales.

Igualmente, se concede, como en la Ley vigente, a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, en partes iguales, un derecho de remuneración por la ejecución o comunicación secundaria del fonograma, en concordancia con el artículo 12 de la Convención de Roma.

XXIII

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AFINES

(Los organismos de radiodifusión)

Los derechos reconocidos a los organismos de radiodifusión, con una mejor claridad, son los mismos que los previstos en la Ley 32-86, en concordancia con los artículos 13 de la Convención de Roma y 14,4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Ahora bien, queda por resolver, como ya lo han hecho otras legislaciones latinoamericanas, el tema de aquellas estaciones que emiten su propia programación (es decir, que son organismo de origen de la transmisión y no simples retransmisoras “parasitarias”), pero la transmisión no la realizan a través de las ondas radioeléctricas, sino por medio de conductores o guías artificiales, como el cable o la fibra óptica.

Es evidente que la ilicitud al retransmitir sin autorización la señal del organismo de origen es la misma, sea que la emisión retransmitida se haya realizado a través del espacio hertziano o por medio del hilo, el cable u otro procedimiento análogo.

De allí que el anteproyecto propone reconocer una protección equivalente a la concedida a los organismos de radiodifusión, al organismo de origen que realice su propia transmisión por medio del cable, la fibra óptica u otro procedimiento similar. La grabación efímera contemplada en el anteproyecto, ya figura en la Ley 32-86 y

proviene de los artículos 11 bis 3 del Convenio de Berna y 15,c de la Convención de Roma.

XXIV EL DOMINIO PÚBLICO

Se mantiene en lo esencial el articulado de la Ley 32-86 que instituye la figura del dominio público, que permita la libre utilización de las obras en los casos allí indicados.

Pero el texto vigente adolece del grave defecto de no contemplar la misma figura en relación con los derechos afines, no obstante que también las interpretaciones o ejecuciones, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión ingresan al dominio público, por ejemplo, al transcurrir el plazo de protección, si el respectivo titular ha renunciado expresamente a su derecho, o cuando se trata de titulares fallecidos que no hayan dejado herederos u otros causahabientes, o si son interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones extranjeras que por falta de convención internacional aplicable o, en su caso, por no cumplirse el requisito de la reciprocidad, no están protegidas en el país.

De allí las reformas introducidas en el anteproyecto para cubrir esa falencia.

Finalmente, se dejan a salvo los derechos morales de paternidad e integridad sobre las obras del ingenio y las interpretaciones

o ejecuciones artísticas, los cuales, por su propia naturaleza, son inalienables e imprescriptibles.

XXV EL REGISTRO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Partiendo del principio general reconocido en el artículo 5,2 del Convenio de Berna, por el cual el goce y el ejercicio de los derechos no pueda estar supeditado al cumplimiento de ninguna formalidad, la institución del registro en materia de Derecho de Autor solamente tiene un carácter declarativo y voluntario y, en ningún caso, constitutivo de derechos.

De esa manera, el registro solamente tiene como propósito ofrecer a los interesados un medio probatorio, surgiendo presunciones en relación con los hechos que allí consten, salvo prueba en contrario.

Del mismo modo, pueden registrarse otros actos y documentos, también voluntariamente, que tengan relación con los derechos reconocidos en la Ley.

Finalmente, la Ley, por excepción, puede establecer la obligatoriedad del registro para ciertos actos no relacionados con el goce y el ejercicio de los derechos, como es constante en el Derecho Comparado para los documentos constitutivos y demás documentos relativos a las sociedades de gestión colectiva.

Tal es la filosofía que inspira a los dispositivos propuestos en relación con el Registro Nacional del Derecho de Autor.

Ahora bien, excede los propósitos de cualquier legislación autoral el detallar la información y los anexos que deben suministrarse en cada caso, de acuerdo con cada género de obras (y las distintas subcategorías que integran cada género), de interpretaciones o ejecuciones, de producciones fonográficas o de emisiones de radiodifusión, de modo que es la autoridad reglamentaria que indique la ley, la que se encuentra en mejores condiciones de establecer los requisitos correspondientes, los cuales, por el mismo avance tecnológico y la aparición de nuevas formas de expresión y utilización, pueden cambiar rápidamente en el tiempo.

XXVI EL DEPÓSITO LEGAL

Como en el caso del registro, tampoco la omisión del depósito puede perjudicar el goce y el ejercicio de los derechos intelectuales, so pena de incurrir en violación del artículo 5,2 del Convenio de Berna, de modo que el incumplimiento del depósito solamente puede dar lugar a sanciones de otra índole, como lo hace el anteproyecto, siguiendo lo ya dispuesto en la Ley 32-86, es decir, una sanción pecuniaria.

Y también como en el registro, resulta imposible regular en el texto legal las numerosas especificidades que deben nor-

marse en relación con las características del ejemplar a acompañarse a los efectos del depósito, de modo que, salvo algunas disposiciones generales y orientadoras, se deja la regulación de los detalles a la autoridad designada para dictar el reglamento respectivo.

XXVII GESTIÓN COLECTIVA

Las conocidas tradicionalmente como sociedades de autores o de artistas han cambiado su denominación en el moderno derecho comparado por las de “sociedades de gestión colectiva” no solamente porque agrupan en su seno a personas distintas de los creadores o de los intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, los causahabientes), sino porque también pueden constituirse sociedades que reúnan a los productores fonográficos.

Se trata de sociedades de gestión porque ejercen la administración de los derechos económicos de sus asociados o representados, y esa gestión es colectiva porque administran todo un repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, según el caso.

Todo ello es lo que justifica el cambio de nombre de la institución en el anteproyecto, como ha sido una constante en legislaciones latinoamericanas como las de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela y la Decisión 351 de la Comunidad Andina.

Aunque se trata de sociedades de derecho privado son de interés público, porque de una correcta gestión colectiva depende en buena parte un efectivo cumplimiento de la ley, y además porque a través de contratos de representación recíproca, las sociedades nacionales representan en el país el repertorio de otras organizaciones de similar naturaleza ubicadas en el exterior, de manera que en una gestión efectiva está comprometida la posición internacional del Estado.

Por esa razón el anteproyecto somete a dichas entidades a un mejor régimen de autorización previa para su funcionamiento y a un sistema de vigilancia e inspección.

Por la propia naturaleza de la gestión es necesario que dichas sociedades cuenten con la legitimación procesal suficiente para actuar administrativa o judicialmente en defensa del repertorio administrado, y así se propone en el texto de reforma.

Para recaudar las remuneraciones derivadas de la explotación de las obras, interpretaciones, o producciones administradas, las sociedades como gestoras de esos bienes intelectuales, deben estar facultadas para fijar las tarifas correspondientes, pero con el fin de evitar aranceles que resulten violatorios de la ley las mismas deben ser homologadas por la autoridad administrativa, y con el fin de que sean conocidas por los usuarios, es obligatoria su publicación.

Como principio que debe orientar a las tarifas que se fijen y conforme a un prin-

cipio universalmente aceptado, las tarifas deben ser proporcionales a los ingresos que obtenga el usuario con la explotación, salvo en los casos de excepción establecidos en el anteproyecto.

Finalmente, dado el interés público involucrado y conforme al régimen de fiscalización oficial, las modernas legislaciones prevén la posibilidad de sanciones, en el ámbito administrativo, a aquellas sociedades que incurran en hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan, y así se propone en el anteproyecto.

Quedará en el poder reglamentario la determinación de esas sanciones y las condiciones para su aplicación.

XXVIII

DE LAS VIOLACIONES AL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES

(Las sanciones penales)

Uno de los compromisos esenciales para los países que ingresan a la OMC es el cumplimiento de las medidas de observancia previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que imponen la obligación de adoptar recursos ágiles para prevenir las infracciones, y sanciones que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (art. 41,1).

A esos efectos, el ADPIC compromete a los Estados a establecer procedimientos y tipificar sanciones penales que comprendan penas privativas de libertad y/o imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias y que se correspondan con las previstas en cada legislación para delitos de similar gravedad (art. 61).

Todo ello impone la necesidad de una revisión integral del capítulo de la Ley 32-86 correspondiente a las sanciones, tomando en cuenta además que el texto actual no tipifica algunas conductas graves que lesionan el derecho de autor o los derechos afines, al tiempo que en otros supuestos repite varias veces el mismo tipo delictivo, incluso con penas diferentes creando una situación de inseguridad jurídica en torno a su aplicación.

Por otra parte, la ley vigente incurre en omisiones que incumplen las obligaciones derivadas de los ADPIC, especialmente al no reprimir las conductas que constituyen actos de piratería de las emisiones de radiodifusión.

De esa manera se han tomado en cuenta las disposiciones aprovechables de la Ley 32-86 pero con una redacción más cuidadosa, definiendo con precisión los tipos delictivos, evitando repeticiones innecesarias. En esa redacción se han tomado en cuenta las violaciones que se producen con el aprovechamiento indebido de las modernas tecnologías, especialmente en el entorno digital.

La ley dominicana resultante del proyecto del Dr. Ricardo Antequera Parilli ya contenía disposiciones sobre las medidas tecnológicas de los Tratados OMPI. Con la implementación del DR-CAFTA, fueron completamente ampliadas, con lenguaje, inclusive, parecido al de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) norteamericana. Se incluyeron nuevos ilícitos penales sobre actividades relativas a las medidas tecnológicas efectivas, información sobre gestión de derechos y señales de satélite codificadas portadoras de programas y una importante regla de excepciones.

La violación de una medida tecnológica podría ser igualmente sancionada por la recién aprobada ley sobre delitos de alta tecnología, ya que el hecho de divulgar, generar, copiar, grabar, capturar, utilizar, alterar, traficar, descryptar, decodificar o de cualquier modo descifrar los códigos de acceso, información o mecanismos similares, a través de los cuales se logra acceso ilícito a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, está sancionado con penas de uno a tres años de prisión; esto es, una pena mayor que la establecida en la legislación de derecho de autor.

En cuanto a las penas, estas se han dividido en dos, una de carácter mixto (prisión correccional y multa) para los delitos más graves, y otra solamente de multa para los hechos ilícitos de menor entidad, pero en ambos por mandato del ADPIC, suficientemente disuasorias y equivalentes a otros delitos de similar magnitud.

El DR-CAFTA también tiene el lenguaje de establecer penas “lo suficientemente disuasorias de futuras infracciones”. Con base en eso el legislador aumentó el mínimo de la pena a imponer, llevándola a seis meses de prisión correccional. El texto actual deja abierta la posibilidad al juez de decidir el tipo de salario mínimo que se le impondría como multa en su sentencia. En la República Dominicana es importante su determinación ya que existen más de una docena de tipos diferentes de salarios mínimos, según sea del sector público o privado, y por diferentes áreas de la economía (construcción, hoteles, zonas francas, pequeñas y medianas empresas, etc.).

En relación con la sanción pecuniaria y con el fin de que se mantenga actualizada en su valor real, se calcula sobre la base de salarios mínimos.

Los artículos 7 y 8 del DR-CAFTA obligan a establecer cuatro reglas para el cálculo de las indemnizaciones:

- a) Necesidad de indemnización adecuada.
- b) Cálculo de las ganancias del infractor atribuibles a la infracción.
- c) Las autoridades para la fijación de la indemnización deben tener en cuenta el valor del bien o servicio objeto de la violación (principalmente precio al detalle).
- d) Se deben establecer indemnizaciones predeterminadas en cantidad suficiente para compensar al titular del daño causado.

En la República Dominicana, el régimen de las indemnizaciones de la Ley 65-00 establecía que los daños y perjuicios no podían ser inferiores al mínimo de la multa establecida como sanción penal en relación con cada violación. Si la multa inferior era de 50 salarios mínimos y se debía tomar en cuenta CADA VIOLACIÓN por separado, el monto a nuestro humilde entender debería considerarse disuasivo.

En la nueva disposición legal se establece la regla utilizada internacionalmente desde finales del siglo XIX, cuando en Alemania se otorgó una solución al asunto, de calcular daños del “lucro cesante” en materia de propiedad intelectual. En ese momento el Tribunal Supremo del Reich (8 de junio de 1895) estableció

que en los cálculos de indemnización se puede optar por una de las fórmulas siguientes:

- a) Los beneficios que el titular del derecho de exclusiva hubiera obtenido si no hubiera tenido lugar la infracción.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido explotar el bien inmaterial conforme a Derecho.

Esos parámetros no son extraños a la legislación dominicana ya que se encuentran en el artículo 175 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y en el Reglamento de Aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

El cambio sustancial está dado cuando para cumplir con la obligación de señalar “indemnizaciones predeterminadas”, se incluyen valores fijos en moneda de curso legal (pesos dominicanos). El valor de estas indemnizaciones puede ser considerado verdaderamente disuasorio para el infractor y además compensatorio a la víctima, ya que se estableció un rango que va entre los RD\$20,000.00 y los RD\$2,000,000.00 por obra,

interpretación, ejecución o fonograma de la cual se haya violentado el derecho de su titular. Cabe señalar que esta indemnización será utilizada solamente por el juez a solicitud del titular y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios ante la imposibilidad de valorar el daño real.

A los efectos disuasorios que se refieren al ADPIC se contemplan: la aplicación de la pena máxima en caso de reincidencia, el aumento de la multa hasta el triple cuando haya ocasionado a la víctima graves dificultades por atentar contra su subsistencia y la conversión de la multa en prisión correccional en caso de insolvencia, aspectos éstos regulados por la ley actual y que hoy cobran singular importancia.

Pero además, el ADPIC compromete a los Estados a prever medidas que conduzcan a la confiscación y destrucción de todo lo que constituya violación del derecho, lo que justifica las disposiciones procesales que en ese sentido se contienen en el anteproyecto. Estas disposiciones se han redactado para armonizarlas con el derecho procesal criminal dominicano.

En año 2004, en República Dominicana se cambió de procedimientos y reglas para la sanción penal con un Código Procesal Penal, el cual no estaba en proyecto para la redacción del proyecto del Dr. Ricardo Antequera Parilli.

Finalmente, por tratarse de delitos que afectan a la economía nacional y a las relaciones internacionales, se mantiene el sistema de la Ley 32-86 por el cual cualquier persona puede ejercer la acción penal, la cual puede iniciarse igualmente de oficio aunque no medie querrela o denuncia de parte.

XXX DE LAS VIOLACIONES AL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES

(Las acciones civiles y su procedimiento)
De la misma manera el Acuerdo sobre los ADPIC exige a los países miembros de la OMC el establecimiento de procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual y los faculta, además, para prever procedimientos administrativos con los mismos fines.

En ese sentido los mandamientos judiciales deben ordenar el desistimiento de la infracción, el pago de los daños y perjuicios causados, así como las costas del proceso y el apartamiento, sin indemnización alguna, de los bienes infractores y de los materiales e instrumentos utilizados para su destrucción (arts. 42, 44, 45 y 46).

Tales obligaciones se cumplen a través de los dispositivos contenidos en el anteproyecto en relación con las acciones civiles.

Igualmente el ADPIC ordena la previsión de medidas provisionales o cautelares, rápidas y eficaces, destinadas a evitar que se produz-

ca la infracción y a preservar las pruebas pertinentes (art. 50,1), medidas que deben adoptarse, sin haber oído a la otra parte, en particular al existir cualquier probabilidad de que el retraso cause un daño irreparable o haya riesgo de destrucción de pruebas. Estas obligaciones han sido incluidas en el texto del anteproyecto.

De igual manera el acuerdo establece el llamado procedimiento de medidas conservatorias fuera de proceso, por el cual las providencias cautelares pueden decretarse aunque no hubiere litigio entre las partes, pero deben suspenderse si el solicitante de las mismas no procede al inicio de la acción principal transcurridos 20 días hábiles o 31 días naturales desde la ejecución de las mismas (art. 50,6). Disposiciones que cumplen estas obligaciones.

Se ha incorporado a nuestro derecho la potestad de solicitar a un juez para investigar si real y efectivamente la sospecha que se tiene sobre la violación de un derecho protegido por esta ley está o no fundado (Derecho de investigación). A este respecto se podrán levantar actas que comprobarán los hechos culposos violatorios a la ley de Derecho de Autor. (art. 49 ADPIC).

En la modificación que se revisa, se incluyó la regla de que las autoridades judiciales deberán exigir al titular del derecho a proveer cualquier evidencia razonablemente disponible, con el fin de establecer a su satisfacción, con un grado suficiente

de certidumbre, que el derecho del titular es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al titular del derecho que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos. Esta exigencia de valoración de la evidencia presentada al juez para solicitar medidas cautelares, no debiera convertirse en un arma de doble filo que impida la obtención de la observancia de los derechos por la vía civil.

Finalmente, para asegurar el cumplimiento del trato nacional previsto en los ADPIC, (art. 3,1) se dispone la eliminación de la fianza del demandante extranjero transeúnte prevista en el artículo 16 y Código de Procedimiento Civil, artículos 166 y 167.

XXXI

DE LAS VIOLACIONES AL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES

(Las medidas de frontera)

Otro aspecto regulado por los ADPIC está referido a las prescripciones especiales relacionados con las medidas de frontera, especialmente para suspensión del despacho de aduanas por las autoridades aduaneras (art. 51) y para la destrucción o eliminación de los bienes infractores (art.

59) todas las cuales pueden ser dictadas por la vía judicial o administrativa (art. 51), incluso de oficio (art. 58). El anteproyecto prevé que las medidas de frontera puedan ser tomadas tanto por la vía administrativa como a través de autorización judicial, cumpliendo con lo establecido en el ADPIC.

En las modificaciones del DR-CAFTA se incluyeron modificaciones a las reglas establecidas para igualarlas a las dispuestas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

XXXII

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

Para un efectivo cumplimiento de las disposiciones legales y su vigilancia en el ámbito administrativo, ha sido una constante legislativa latinoamericana la de crear una unidad especializada que no se limite al simple registro facultativo de los bienes intelectuales protegidos, sino que cumpla con un conjunto de funciones dirigidas, entre otras cosas, a la inspección de las sociedades de gestión colectiva, y de todas aquellas actividades relacionadas con el goce y ejercicio de los derechos, la aplicación de sanciones administrativas en caso de violación y sin perjuicio de las que apliquen en sede judicial, así como a contribuir con mecanismos rápidos o expeditos para la solución de controversias por medio de la conciliación o arbitraje,

sin perjuicio para los interesados de optar por la vía jurisdiccional.

En ese sentido y siguiendo los principios que ya figuran de manera general en la Ley 32-86, el anteproyecto ratifica la figura de una Unidad de Derecho de Autor, con las atribuciones que aparecen en la propia propuesta y otras que les indique el reglamento, siguiendo así la tendencia de otras legislaciones de reciente promulgación (El Salvador, Honduras, Perú, México, Panamá, Venezuela, Decisión 351 de la Comunidad Andina).

Igualmente se atribuyen a dicha unidad facultades relacionadas con procedimientos administrativos para la práctica de investigaciones y medidas cautelares, en concordancia con las previsiones de los artículos 42 y 49 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta Unidad de Derecho de Autor es perfectamente compatible con las figuras que pueden ser creadas en el Código de Ordenamiento del Mercado.

Por aplicación tanto tácita de las reglas del Código Procesal Penal del año 2002, como por expresa disposición de la ley de implementación del DR-CAFTA que así lo exige, las atribuciones de la ONDA deben ser ejercidas de conformidad con la norma procesal penal y teniendo cuidado sobre los derechos de los justiciables respecto al debido proceso de ley. Ahora está sujeta a la dirección del Ministerio Público

en cuanto a la investigación de hechos punibles, aunque tiene la obligación de practicar diligencias orientadas a la individualización física e identificación de los autores y cómplices de los hechos punibles, reunir elementos de prueba útiles para determinar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos e impedir que se lleven a cabo hechos punibles. La ONDA está llamada a ser el cuerpo por excelencia de ayuda en la investigación, detección y detención de las actividades infractoras.

XXXIII ADECUACIÓN DE DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATIVAS

Se ha corregido la parte final de la ley para reconocer la protección de las obras creadas según la Ley 32-86 del 4 de junio de 1986, inclusive las que regresaron al dominio privado por aplicación de esta.

En la regla de derogación se incluyó la actual Ley 32-86, el reglamento 85-93 sobre distribución y explotación comercial de videogramas, además de toda ley, reglamento y disposición que le sea contrario.

En lo que respecta al Decreto 82-93, se ha dejado vigente en las disposiciones que no sean contrarias, hasta tanto se dicten las normas correspondientes, principalmente en lo concerniente a las sociedades de autores (ahora de gestión).

- 52 El dominio público oneroso (o “pagante”) en materia de derecho de autor como fuente de financiamiento de la cultura.
Delia Lipszyc
- 66 El derecho de comunicación al público (y puesta a disposición del público) a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mihaly Ficsor
- 98 El principio de transparencia en la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.
Abel Martín Villarejo
- 124 Análisis de la sentencia dictada en el caso ABC, INC. vs. AEREO, INC. Caso n.º 13-461. Suprema Corte de los Estados Unidos de América.
José Luis Caballero Leal
- 134 *Corpus mysticum* y *corpus mechanicum*.
Esperanza Buitrago Díaz
- 156 Los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. Su aplicación hoy en día en el contexto análogo y digital.
Carolina Romero

estudios

El dominio público oneroso (o “pagante”) en materia de derecho de autor como fuente de financiamiento de la cultura

Delia Lipszyc*

INTRODUCCIÓN

Para quienes estamos familiarizados con la correcta aplicación del sistema del dominio público oneroso (o “pagante”) en materia de derecho de autor y sus bondades como fuente de financiamiento de la cultura nos llama la atención su exigua recepción en el ámbito internacional.

Muchas veces se plantea que ello se debe a que en la práctica el sistema es poco entendido y escasamente bien estructurado, además del rechazo que produce entre los usuarios primarios (editores, productores, empresarios) quienes no desean pasar de un régimen gratuito a otro en que deben tributar por el uso de las obras en dominio público.

Consideramos que el conocimiento de los diferentes sistemas y su funcionamiento puede contribuir a despejar las dudas que conlleva su aplicación, así como a poner de relieve las razones de su limitada recepción y las ventajas que ofrece como medio para aportar fondos para el financiamiento de la cultura.

Las Jornadas de Estudio de la Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) —que tuvieron lugar en Viena del 9 al 11 de setiembre de 2010— estuvieron dedicadas a la duración de la protección del derecho de autor y de los derechos conexos, y al *dominio público oneroso* y la función

* Profesora consulta, titular de la Cátedra UNESCO de Derecho de Autor y Derechos Conexos e investigadora principal y miembro del Consejo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora visitante en las especializaciones en Propiedad Intelectual de las universidades Externado de Colombia y Carlos III de Madrid (España), y honoraria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) de Lima (Perú) y Católica de Santiago de Guayaquil. Presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y de la ALAI-Argentina (grupo nacional de la ALAI). Sus principales obras son los libros: *Derecho de autor y derechos conexos* —escrito por encargo de la UNESCO—, editado por esta en 1993 y reimpresso en 2001 y en 2005. Ha sido publicado en francés en 1997, en inglés en 1999, en chino en 2000, en ruso en 2002 y en árabe en 2003. *Nuevos temas de derecho de autor*

sociocultural del derecho de autor. Las presentaciones de los conferenciantes y las respuestas al cuestionario sobre el tema de las jornadas, dadas por los grupos nacionales de la Asociación, brindaron un muy apreciable panorama internacional. Dichas respuestas son frecuentemente referenciadas a lo largo de este trabajo, basado en el informe general sobre los diferentes sistemas de dominio público *pagante* presentado en las mencionadas jornadas de estudio por la autora de estas líneas.¹

En ese panorama destaca el sistema vigente en la Argentina desde hace más de cinco décadas, donde en 1958 se instituyó el Fondo Nacional de las Artes como un organismo estatal de carácter especial —además de otros existentes para la promoción cultural— a cuyo cargo quedó la administración de las sumas recaudadas por la utilización de las obras en dominio público y su aplicación, como recurso específico y genuino a su destino preciso: el fomento de las actividades culturales, la creación autoral y la artística en todas sus manifestaciones, mediante el otorgamiento de créditos destinados a estimular, desarrollar, salvaguardar y premiar las actividades artísticas y literarias en la República y su difusión en el extranjero, y a la construcción y adquisición de salas de espectáculos, galerías de arte, estudios cinematográficos y cualquier otro inmueble necesario para el desarrollo de labores artísticas, como asimismo a la adquisición o construcción de maquinarias y todo tipo de elementos y materiales que requieran estas actividades.²

RESUMEN

El presente artículo aborda la figura del dominio público oneroso (o pagante) y sus implicaciones en la política cultural. Para estos efectos, la autora se detiene en aspectos como la naturaleza y delineamiento de esta institución, sus antecedentes, su aplicación en el derecho comparado, los diferentes sistemas que lo han adoptado, sus requisitos, las obras y las utilizaciones a las cuales se aplica, los organismos que lo administran, el monto de los aranceles y los sistemas de percepción que se generan con ocasión de esta especie de dominio público, así como los destinatarios de dichos aranceles. Finalmente, la autora resalta el importante aporte que el dominio público pagante ha significado para el financiamiento de las industrias culturales, de las artes y la preservación del folclore en los países donde lo han adoptado.

y derechos conexos —complementario del anterior—, editado por la UNESCO en 2004. *El derecho de autor en la Argentina*, en colaboración con Carlos Alberto Villalba, publicado en Buenos Aires por la Editorial La Ley en 2001 y la segunda edición actualizada en 2009.

1. Vid. Lipszyc, Delia. Different systems of Domaine Public Payant (General report), pp. 259-268 y Los diferentes sistemas de Dominio Público Pagante (Informe General), pp. 768-777. En: ALAI Study Days 2010 Vienna. Viena: Ed. Medien und Recht Publishing, 2012.
2. El Decreto-ley 1.224/58, que creó el Fondo Nacional de las Artes e instauró el dominio público pagante, fue modificado parcialmente por el Decreto-ley

El Fondo no puede tener participación en ninguna clase de empresas (Decreto-ley 1.224/58, arts. 2 y 3).

Más adelante volveremos sobre ese sistema de financiamiento de la cultura.

EL DOMINIO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

El dominio público del derecho de autor comprende el universo de obras que, en cada jurisdicción nacional, no se encuentran protegidas porque ha transcurrido el plazo de duración del derecho patrimonial, o por otras razones, o porque nunca estuvieron en el dominio privado.

Esas obras no pasan al dominio del Estado, a pesar de que la expresión “dominio público” aplicada a la situación jurídica de las obras *una vez que se ha extinguido el derecho en su faz patrimonial*, puede inducir a confusiones con el dominio pú-

blico del derecho común, es decir, con la propiedad de bienes materiales afectados al uso directo de la comunidad y susceptibles de apropiación privada, razón por la cual se sugirieron otras denominaciones como “libre utilización de las obras intelectuales”, pero aquella ha prevalecido, consagrada por el uso universal.

Las obras en dominio público pueden ser usadas, reproducidas, comunicadas al público y transformadas por cualquier persona sin que ninguna pueda adquirir derechos exclusivos sobre ella; sí, en cambio, *sobre los aportes creativos que se le adicionen* (como en el caso de las traducciones) *o sobre las nuevas obras resultantes* (como en el caso de las adaptaciones).

El dominio público es oneroso o “pagante” cuando la legislación nacional establece la obligación de pagar por la explotación de obras en esa condición aun cuando la utilización sea libre.³

6.066/58 (sanción y promulgación 25-4-1958, B.O. de 6-6-1958); la ley 16.432 (sanción 30-11-1961, promulgación 1-12-1961, B.O. de 13-1-1962); los decretos-leyes 17.283/68 (sanción y promulgación 15-5-1967, B.O. de 23-5-1967), 17.741/68 (sanción y promulgación 14-5-1968, B.O. de 30-5-1968) y 18.351/69 (sanción y promulgación 31-12-1969, B.O. de 19-1-1970) y la ley 23.382 (sanción 25-9-1986, promulgación 17-10-1986, B.O. de 5-12-1986), reglamentada por decreto 6.255/58 (emisión 28-4-1958, B.O. de 17-6-1958, y modificada parcialmente por los decretos 343/70 (emisión 27-7-1970, B.O. de 31-7-1970) y 1.297/71 (emisión 20-5-1971, B.O. de 16-6-71).

De acuerdo con el decreto 6.255/58, entre las “actividades artísticas” a las que se deben aplicar los fondos recaudados a fin de estimularlas, desarrollarlas, salvaguardarlas y premiarlas se encuentran, entre otras, las expresiones de folclore (art. 3, inc. K).

3. En su clásica obra *Du domaine public payant en matière de droit d'auteur. Théorie, pratique et législation comparée*, publicada en París en 1929 por Recueil Sirey, Jean Vilbois, director de la Société des Gens de Lettres de 1952 a 1955, define a la institución en la siguiente forma: “un régime de libre exploitation économique, par un mode ou une forme

Durante el Congreso Literario Internacional celebrado en París en 1878,⁴ Victor Hugo expresó su adhesión al *dominio público pagante* y realizó una elocuente defensa de esta institución al propiciar un fondo común formado por el diezmo de las obras de autores que no tuvieran herederos. Y si bien el sistema del *dominio público pagante* impulsado por Hugo no se incluyó en las resoluciones del Congreso,⁵ fue retomado en diversas reuniones y conferencias internacionales y en iniciativas legislativas, y adoptado en varias leyes nacionales.

Entre las actividades internacionales en las cuales se abordó la cuestión destaca el IVº voto de la Conferencia de Revisión

del Convenio de Berna celebrada en Bruselas (1948), propuesto por la delegación húngara propiciando que en todos los países cuyas instituciones se presten a la adopción de tal medida, se estudiara la posibilidad de instituir el *dominio público pagante* de acuerdo con las modalidades adecuadas a cada uno de ellos.⁶

En 1955, durante las deliberaciones de la Conferencia Internacional de Artistas convocada por la UNESCO y celebrada en Venecia en setiembre de 1952, varias recomendaciones se refirieron al *dominio público pagante*, concluyéndose —con mucho optimismo— que “en consecuencia, es lógico que se imponga en diferentes países

d'expression quelconque et sous réserve du respect de leur intégrité, des œuvres littéraires et artistiques entrant dans le domaine public à l'expiration de la période légale posthume de protection; ce régime, de durée limitée, consiste dans l'obligation imposée à l'exploitant de verser une redevance déterminée à un organisme de perception chargé d'en assurer la répartition aux personnes physiques ou morales appelées à succéder à l'auteur à titre d'héritiers ou de représentants.” (“un régimen de libre explotación económica de las obras literarias y artísticas por cualquier modo o forma de expresión, y con reserva al respeto de su integridad, cuando entran al dominio público por expiración del período legal póstumo de protección; este régimen, de duración ilimitada, consiste en la obligación impuesta al utilizador de abonar una retribución determinada a un organismo de percepción encargado de asegurar su distribución a las personas físicas o morales llamadas a suceder al autor a título de herederos o representantes”, p. 11).

4. Por decisión del cual, y a instancias de la Société des Gens de Lettres, se constituyó bajo la presidencia honoraria de Victor Hugo, la Association Littéraire Internationale, que en 1884 se abrió también a los artistas, adoptando la denominación de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI). El primer objetivo de la ALAI fue la promoción de una convención internacional para la protección de las obras literarias y artísticas que se concretó el 9 de setiembre de 1886 con la adopción del Convenio de Berna del cual, al 19 de setiembre de 2014 formaban parte 168 Estados, entre ellos todos los latinoamericanos (<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/berne.pdf>).

5. Vid. Cavalli, Jean, *La genèse de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques* de 9 septembre 1886. Lausanne: Imprimeries Réunies, 1986, p. 124. Edición en español: *Génesis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas* del 9 de setiembre de 1886. (traducción de Juan David Castro García). Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor/Telecom, 2006, p. 144.

6. «La Conférence, ... émet le vœu de voir mettre à l'étude dans tous les Pays dont les institutions se prêtent à l'adoption d'une telle mesure, la possibilité de réaliser le domaine public payant suivant les modalités convenant à chacun d'eux »

y pensamos que dentro de algunos años será aplicado por todos”.⁷

Posteriormente, se registran diversos acontecimientos, referencias doctrinales y reuniones internacionales en los que se fue decantando una estructurada concepción jurídica de política cultural alrededor de la institución del *dominio público pagante*, centrada no tanto en el derecho de autor sino en los problemas del derecho de la cultura y en las exigencias del proceso de desarrollo cultural de la comunidad.⁸

Asimismo, en la ley tipo de Túnez sobre Derecho de Autor para Países en Desarrollo (1976), adoptada por un comité de expertos gubernamentales convocado por el gobierno tunecino con el apoyo de la OMPI y la UNESCO, en el art. 17 dedicado al *dominio público pagante* se prevé que del ingreso total que produzca la explotación de las obras del dominio público o sus versiones, incluyendo las expresiones del folclore nacional, el usuario pagará a la autoridad competente un determinado porcentaje; la cantidad que se recaude se aplicará a: “i) fomentar las instituciones que benefician a los autores (y a los artis-

tas intérpretes o ejecutantes), tales como sociedades de autores, cooperativas, mutualidades y otras similares; ii) proteger y difundir el folclore nacional”.

A nivel nacional europeo la cuestión de la adopción de un *dominio público pagante* se discutió en numerosas ocasiones, por ejemplo en Alemania, en particular durante el proceso de formación de la ley de 1965 sobre derecho de autor y derechos afines. El proyecto de ley del Gobierno de 1962 (*Regierungsentwurf*, art. 73 S.) contenía disposiciones en este sentido, pero la propuesta no fue finalmente aceptada. El aumento de la duración de la protección del derecho de autor de cincuenta a setenta años *post mortem auctoris* se presentó como una compensación por la denegación a instaurar un *dominio público pagante*.⁹ Al parecer, los usuarios prefirieron pagar durante veinte años más de dominio privado y ya no tener que hacerlo nunca más.

Entre los primeros países que establecieron la institución se encuentran Uruguay en 1937, Bulgaria en 1939, Italia en 1941, Rumania y la antigua Yugoslavia en 1946.¹⁰

7. UNESCO. *El artista en la sociedad contemporánea*. París: UNESCO, 1954, cit. en Harvey, Edwin R. El dominio público pagante en la legislación comparada (con especial referencia al caso argentino). En: *Boletín de derecho de autor*, 1994, vol. XXVIII, n° 4, 1994, p. 32.

8. Harvey, Edwin R. *Estado y cultura. Política cultural de los poderes públicos en el mundo occidental*. Buenos Aires: Depalma, 1980, cit. en Harvey, Edwin R. El dominio público pagante en la legislación comparada (con especial referencia al caso argentino). En: *Boletín de derecho de autor*, 1994, vol. XXVIII, n° 4, p. 32.

9. Respuestas del grupo alemán de la ALAI (cuestionario Viena, 2010).

10. Documento UNESCO/DA/7, París, 27 de mayo de 1949, p. 1, §1. En este se señala que de algunas disposiciones legislativas de 1919 de la extinta URSS, también surgiría una especie de dominio público pagante.

Posteriormente lo hicieron otros, tanto europeos como latinoamericanos y también africanos:

- Argentina en 1958,
- México en 1963,
- antigua Checoslovaquia en 1965,
- Hungría en 1969,
- Chile en 1970,
- Argelia, Senegal y Brasil en 1973,
- Cuba y Mali en 1977,
- Costa de Marfil en 1978,
- Guinea y Portugal en 1980,
- Camerún, Congo y Costa Rica en 1982,
- Rwanda en 1983,
- Zaire en 1986,
- Bolivia en 1992,
- Paraguay en 1998.¹¹

En la actualidad, la mayoría de los países europeos han derogado los sistemas de *dominio público pagante*, que en Italia, por ejemplo, tuvo larga duración (desde 1941 hasta 1997),¹² mientras que en Portugal solo estuvo vigente durante dos años (desde 1980 hasta 1982).¹³ Se mantiene en

Croacia y en Hungría, aunque limitado a determinadas categorías de creaciones: en Croacia se aplica a las “creaciones literarias y artísticas del folclore en su forma original” y en Hungría se establece la obligación cuando se trata de la venta de una obra de arte a través de un comerciante, quedando excluidos los museos.¹⁴

En cuanto a los países latinoamericanos, en algunos fue derogado (como en Brasil en 1983, en Chile en 1992, en Costa Rica en 1983 —es decir, al año siguiente de su adopción— y en México en 1993 con efectos a partir del 1 de enero de 1994); en otros se mantiene en la ley pero sin funcionamiento en la práctica (como en Bolivia y Paraguay) y en otros ha dado muy buenos resultados (especialmente en la Argentina y en el Uruguay).

LOS DIFERENTES SISTEMAS

Del análisis de las disposiciones nacionales mencionadas (tanto vigentes como dero-

11. Las referencias a la legislación nacional mediante la mención del país respectivo es a la ley de derecho de autor y conexos.

12. En las respuestas del grupo italiano (cuestionario Viena, 2010), se informa que el canon (5%) por explotación de obras en el dominio público fue derogado por la ley n°. 30 de 28 de febrero de 1997.

Adicionalmente, el prof. Mario Fabiani informó a la autora de este trabajo que dicha ley estuvo precedida por el decreto n°. 669 de 31 de diciembre de 1996 (el cual, de acuerdo con el derecho italiano debía ser convertido en ley), que derogó el art. 175 de la ley sobre derecho de autor que establecía la obligación de pago por las utilidades de obras en dominio público, pero sin expresar los motivos de la derogación, aunque —según el prof. Fabiani— es probable que haya tenido la intención de uniformar la ley italiana con las legislaciones de los demás países de la Comunidad Europea que no prevén ese derecho.

13. Decreto ley 150 de 29 de abril de 1982.

14. Según las respuestas de los respectivos grupos nacionales de la ALAI (cuestionario Viena, 2010).

gadas) resulta que los sistemas difieren en varios aspectos principales que abren posibilidades de solución diferentes.¹⁵

a) Naturaleza jurídica del *dominio público pagante* ¿gravamen fiscal o prolongación del derecho de autor?

- 1) Quienes sostienen que se trata de un gravamen fiscal señalan que es así porque se ha extinguido el derecho patrimonial. El fundamento del cobro por parte del Estado reside, entonces, en su potestad de gravar determinados actos de contenido económico que se realizan libremente, tales como la explotación de obras en dominio público que efectúan los usuarios —editores, empresarios, productores, etcétera— (Argentina, Italia).
- 2) La otra corriente (predominante en el Uruguay) considera que continúa siendo una contraprestación por la utilización de las obras, aunque ya no se encuentren en el dominio privado.¹⁶

b) Requisitos para el uso de las obras en dominio público ¿libre utilización o necesidad de autorización previa por

parte de determinados organismos del Estado?

- 1) Quienes sostienen que la utilización siempre debe ser libre, sin necesidad de solicitar autorización alguna al Estado, señalan que tal condición es contraria a la naturaleza misma de la institución del dominio público, ya que el Estado no sustituye a los sucesores del autor en la calidad de titular de los derechos económicos sobre la obra. El dominio público en esta materia no es semejante a otras instituciones jurídicas, como el dominio del Estado o el Estado como heredero en caso de herencia vacante o después de transcurrido determinado plazo. Destacan que esa condición nada tiene que ver con el sistema del dominio público, sea gratuito u oneroso; en este último caso, solo se impone la obligación de abonar una tarifa por la explotación de las obras en tales condiciones (por ejemplo, Argentina, Uruguay).
- 2) Otra corriente somete la utilización de las obras a la autorización previa por parte de determinados organismos estatales (por ejemplo, Argelia, Brasil, Congo, Costa de Marfil, Zaire).

15. Vid. Mouchet, Carlos. *El dominio público pagante en materia de uso de obras intelectuales*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1970; Harvey, Edwin R. El dominio público pagante en la legislación comparada (con especial referencia al caso argentino). En: *Boletín de derecho de autor*, UNESCO, 1994, vol. XXVIII, n°. 4, pp. 31-41.

16. En el Uruguay, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno de Montevideo, sentencia n°. 262 de 12 de noviembre de 1999, confirmó la de primera instancia, y apoyándose en los argumentos del prof. Valdés Costa (Curso de Derecho Tributario, 2ª ed., p. 44-45) sostuvo que los “bienes de uso público, siguen siendo bienes en el sentido del Código

c) Vigencia temporal del *dominio público pagante* ¿limitada o ilimitada?

- 1) La vigencia temporal limitada existió en Francia en el sistema de prórroga del monopolio del derecho de autor, con una duración de quince años establecida por la ley del 25 de febrero de 1956 en beneficio de la Caja Nacional de Letras (actualmente Centro Nacional de las Letras); estaba circunscripta a la explotación de las obras literarias, sistema que fue reemplazado por la ley de finanzas de enero de 1976 que suprimió dicha prórroga de quince años a cambio de una tasa sobre las ventas en librerías y los aparatos de reprografía.¹⁷
- 2) El sistema usualmente adoptado es el de la vigencia ilimitada, de modo que la obligación de pago por la explotación de obras en dominio público subsiste indefinidamente.

d) Obras a las que se aplica el *dominio público pagante* ¿a todas o solo a las nacionales?

- 1) El sistema de aplicación amplio a todas las obras, tanto nacionales como extranjeras (por ejemplo, en la Argentina y el Uruguay) es coherente con el principio del trato nacional respecto del plazo de protección y el carácter universal de la creación autoral.
- 2) La aplicación solo a las obras nacionales estuvo vigente en Argelia, y actualmente en Croacia aunque —como ya se mencionó— solo en relación con las expresiones del folclore.¹⁸

e) Obras y prestaciones a las que se aplica el *dominio público pagante* ¿a todos los géneros de obras o solo a algunos? ¿solo a obras o también a prestaciones protegidas por los derechos conexos?

- 1) La aplicación puede ser amplia, es decir, a todos los géneros de obras literarias, musicales, dramáticas, artísticas, científicas, audiovisuales, etc., como sucede en la Argentina, o restringida a determinadas categorías, como acontece en Croacia y

Civil. Cuando la prestación del Estado está relacionada con un bien, no interesa, para determinar la naturaleza de la contraprestación, que su uso o enajenación estén sometidos a regímenes distintos. Siempre estamos frente a prestaciones de naturaleza económica —y no jurídica— que proporcionan una ventaja a la contraparte, la corporal o incorporal, aceptando la onerosidad del negocio. Si está dispuesto a pagar una contraprestación en dinero por el uso y goce de ese bien, lo que paga el usuario tiene la misma naturaleza jurídica, ya se trate de un bien fiscal o de uso público. La naturaleza jurídica de la contraprestación no cambia [...] Se podría decir, a lo sumo, con Pugliese, que la naturaleza del bien acentúa el carácter público de la relación, condicionándola, pero nunca alterando la naturaleza de la contraprestación a cargo del particular, transfiriéndola de la categoría precio a la de tributo”. (Información gentilmente suministrada por Eduardo de Freitas).

17. Respuestas del grupo francés de la ALAI (cuestionario Viena, 2010).

18. Respuestas del grupo croata de la ALAI (cuestionario Viena, 2010).

Hungría y sucedía en el ya mencionado ejemplo francés (circumscripto a obras literarias).

- 2) En general, las leyes refieren la aplicación del *dominio público pagante* a “obras”, aunque en la Argentina el sistema se aplica a las copias de fonogramas extranjeros no reproducidos en el país, cuando no exista convenio para su distribución entre las entidades receptoras y los titulares o derechohabientes (art. 6° del Decreto 1.670/74).

f) Utilizaciones a las que se aplica el *dominio público pagante* ¿a todas o solo a algunas?

- 1) La obligación de pago alcanza a todos los tipos de explotación, como en la Argentina.
- 2) En Italia el pago debía hacerse por la comunicación pública (representación, ejecución o radiodifusión) de una obra adecuada para un espectáculo público o de una obra musical (art. 175) y sobre la venta de todo ejemplar de una obra literaria, científica, didáctica y musical, publicada en forma de volumen; cuando se trataba de transformaciones protegidas, la cuantía del pago se reducía a la mitad (art. 177).

- 3) En el Uruguay, la obligación de abonar al Estado por concepto de *dominio público pagante* también alcanza —como en Hungría— al *droit de suite*. El art. 9° de la ley de derecho de autor —según reforma de 2003—¹⁹ establece que en caso de reventa de obras de arte plásticas o escultóricas efectuadas en pública subasta, en un establecimiento comercial o con la intervención de un agente o comerciante, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios hasta el momento en que la obra pase al dominio público, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% (tres por ciento) del precio de la reventa. Con posterioridad a la reforma de 2003, por ley 18.046 se modificó el texto del mencionado art. 9° agregando que cuando la obra ha pasado al dominio público, es al Estado a quien le corresponde percibir el 3% (tres por ciento) del precio, y que el importe respectivo será destinado al Fondo Concursable para la Cultura²⁰ creado por el art. 238, inc. 1°, de la ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Las sumas devengadas y que aún no hubieran sido pagadas por los sujetos obligados a ello, se verteerán, asimismo, a dicho Fondo.²¹

19. Ley n.° 17.616, de 10 de enero de 2003.

20. Los fondos concursables son fondos para el apoyo de distintos sectores de la cultura.

21. De acuerdo con el art. 31 de la ley 18.046 “Interprétase que el Fondo Concursable para la Cultura, que establecen los artículos 238 y 250 de la Ley n.° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, será administrado de la siguiente manera:

- g) En relación con el momento en que la obra entró en el dominio público ¿se aplica a todas o solo a las que quedaron en esa condición a partir de la entrada en vigor de la ley que instituye el sistema oneroso?

En general se adopta el sistema amplio, como en la Argentina y el Uruguay.

- h) Organismo que administra el *dominio público pagante* ¿órganos gubernamentales o sociedades de autores?

- 1) Los órganos gubernamentales pueden ser —o no— específicos del sector de la cultura. En México, la ley de 1963 que instituyó el sistema estableció que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de su Dirección General del Derecho de Autor, destinara los ingresos a los fines mencionados en la norma.
- 2) En la Argentina el organismo recaudador es específico: el Fondo Nacional de las Artes. Desde su creación, el Fondo contrató los servicios de las sociedades de gestión

colectiva de derechos de los autores dramáticos (ARGENTORES) y de los autores musicales (SADAIC) para que realizaran la cobranza de las sumas adeudadas por el uso de obras en dominio público. Posteriormente hizo lo mismo con la asociación civil recaudadora AADI CAPIF respecto de las retribuciones que pagan los usuarios por *utilizaciones secundarias* de las ya mencionadas *copias de fonogramas extranjeros no reproducidos en el país, cuando no exista convenio para su distribución entre las entidades perceptoras y los titulares o derechohabientes*.

- 3) En el Uruguay, el Consejo de Derechos de Autor tiene entre sus atribuciones administrar y custodiar los bienes literarios y artísticos incorporados al dominio público y al del Estado (art. 61.1 de la ley de 1937 reformada en 2003).²² Por resolución de 13 de agosto de 2004 autorizó a la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) a efectuar la gestión de cobro.

El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo las partidas presupuestales anuales, establecidas en el artículo 250 de la citada ley y los recursos que se otorguen por medio de las leyes de Presupuesto y de Rendición de Cuentas, así como la definición de su distribución, a través de mecanismos de selección por concurso.

El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales tendrá a su cargo los fondos establecidos por el artículo 239 de la citada ley.

(Información gentilmente suministrada por Eduardo de Freitas).

22. En un estudio inédito sobre el tema, Eduardo de Freitas destaca que: “Cuando la referencia es al dominio público la propia ley afirma que cualquier persona podrá explotarla con sujeción a las siguientes limitaciones: a) Deberá sujetarse a las tarifas que fije el Consejo de los Derechos de Autor. El Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la ley, velará para que las tarifas que se adopten sean moderadas y generales para cada categoría de obras; [...] El Consejo de los Derechos de Autor velará por la observación de esta disposición [...] (art. 42 de la ley 9.739)”.

- 4) En Italia, la ley instituyó como organismo recaudador a la Sociedad Italiana de los Autores y Editores (*Società Italiana degli Autori ed Editori* –SIAE) y en el caso de las obras literarias a la Caja de Ayuda y Previsión de Autores, Escritores y Músicos (*Cassa d'Assistenza e di Poidenza degli Autori, Scrittori e Musicisti*).

También en Costa de Marfil (art. 61).

i) Monto de los aranceles ¿porcentaje fijado por la ley o por normas reglamentarias? ¿mediante referencia al monto percibido por la utilización de obras en dominio privado? ¿sistema mixto?

- 1) En México, la ley de 1963 fijaba el 2% del ingreso total. En Portugal la ley de 1980 establecía una tasa equivalente a 20% de una escala relativa a los distintos derechos, anexo a la ley.²³
- 2) En la Argentina, por la representación, radiodifusión, teledifusión, inclusión en films, ejecución de obras musicales en concierto y reproducción de obras teatrales, literarias, líricas, coreográficas, ballets y musicales, en dominio público, en disco, cinta, *videotape*, etcétera, rigen los mismos aranceles que están vigentes para esos tipos de utilidades cuando se trata de obras en el dominio privado. Igualmente en el Uruguay. En Bolivia la ley establece que el

monto no será menor del diez por ciento (10%) ni mayor del cincuenta por ciento (50%) del que se pague a los autores o sus causahabientes por utilización de obras similares sujetas al régimen privado de protección.

En Costa de Marfil (art. 61) y Guinea (art. 45) el importe de la tasa no podrá exceder de la mitad de la aplicada para las obras de la misma categoría del sector privado según los usos en vigor.

- 3) En la Argentina, si bien el grueso de la cobranza es realizada por ARGENTORES (autores dramáticos) y SADAIC (autores musicales), cuando se trata de obras no administradas por estas sociedades de autores, la efectúan AADI CAPIF (Asociación Civil Recaudadora) y el mismo Fondo Nacional de las Artes, aunque este último solo lo hace por sí mismo con respecto a las sumas adeudadas por:

- edición gráfica de obras literarias y artísticas;
- edición en videocasetes de obras cinematográficas;
- exhibición de obras cinematográficas por televisión por aire (ondas hertzianas) y por cable-distribución; la reproducción en CD o disquete de obras literarias, pictóricas, escultóricas, dibujos y/o mapas;

23. Respuestas del grupo portugués de la ALAI (cuestionario Viena, 2010).

- edición de obras literarias que se entreguen con una revista o diario, ya sea en fascículos o completas;
- edición de obras fotográficas y de imágenes de obras de arte (pinturas, esculturas, grabados, dibujos, etcétera) en publicaciones (revistas, folletos, láminas, etcétera);
- reproducción de obras musicales en CD, CD Rom, casete, etcétera, que se entreguen con una revista o diario o como opción de compra, y la edición de obras literarias, pinturas, esculturas, grabados, dibujos, imágenes, etcétera, incluidas en etiquetas, envoltorios o cualquier otro medio de envase o embalaje, confección de logotipos, emblemas o distintivos.

Las acciones judiciales por falta de pago son promovidas únicamente por el Fondo, dada la naturaleza fiscal del dominio público oneroso.

j) Destinatarios de la recaudación ¿las rentas generales del Estado, con o sin fines de fomento de las letras y las artes, indicados en forma muy amplia e indefinida? ¿fines propios de las sociedades de autores o para subvencionar el funcionamiento de cajas

de ayuda y previsión para autores? ¿financiamiento de las actividades de determinados organismos del sector de la cultura?

- 1) En Italia el destinatario era el Estado con afectación a los fines generales del Tesoro Público, salvo en el caso de las obras literarias.
- 2) En relación con estas últimas (obras literarias), en Italia el destinatario era la Caja de Ayuda y Previsión de Autores, Escritores y Músicos (*Cassa d'Assistenza e di Provvidenza degli Autori, Scrittori e Musicisti*) y en Francia, durante la vigencia de la ley de 25 de febrero de 1956, la Caja Nacional de Letras.
- 3) En la Argentina el destinatario de la recaudación es el Fondo Nacional de las Artes (FNA). Constituye un fondo económico que se destina a la promoción de tareas de investigación, estudio y perfeccionamiento en las disciplinas comprendidas en la ley 11.723 de derecho de autor, a través de cuatro mecanismos fundamentales: otorgar préstamos, subsidiar entidades privadas sin propósito de lucro, otorgar premios, becas y cumplir con requisitos generales como la promoción de las artes y la conservación del patrimonio histórico.²⁴

24. Vid. Dagnino Pastore, José M. La gestión del sector cultural: un nuevo espacio laboral para economistas, contadores y administradores. Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 27 de mayo de 1999 y publicada en el número 1 de Cuadernos del Observatorio Cultural de dicha casa de altos estudios (pp. 6-9).

La regla del FNA es no financiar la totalidad del costo de los programas o proyectos objeto de las distintas solicitudes de crédito (cualquiera sea el área para la cual se solicita) sino solo un porcentaje del total, haciéndose cargo el solicitante del saldo restante, con sus propios recursos.²⁵

- 4) También en el Uruguay la recaudación por representación y ejecución pública de obras en dominio público —nacionales y extranjeras— en teatros, discotecas y cualquier otro lugar y origen la cobra AGADU y la deposita en una cuenta del Ministerio de Educación y Cultura. Este último, con el informe que le envía AGADU, deposita el dinero en dos cuentas distintas:
 - la de COFONTE (sigla de la Comisión del Fondo del Teatro) si son obras de teatro o dramático musicales (representación teatral),
 - la del FONAM (sigla del Fondo Nacional de Música) cuando la recaudación es por utilización de obras musicales en cualquier forma y lugar.

Por las leyes de creación de estos organismos (nº. 16.297 de 1992 y nº. 16.624 de 1994) los fondos se destinan al fomento de las actividades mencionadas en esas leyes, que son similares a las enunciadas en la ley argentina.

CONCLUSIONES

El panorama de la evolución y vigencia actual del *dominio público pagante* revela que la institución cuenta con importantes adhesiones pero que, en los hechos, despierta un considerable rechazo, muchas veces justificado por la incorrecta estructuración de la norma legal (por ejemplo, cuando se somete el uso a previa autorización del Estado).

- a) Los *adversarios del dominio público pagante* consideran que la obligación de pagar por el uso de las obras, una vez extinguidos los derechos patrimoniales del autor, obstruye —o al menos dificulta— el acceso a las obras literarias, musicales y artísticas porque la encarece.

También alegan que esta institución se puede convertir en un pretexto para el dirigismo intelectual y la censura encubierta cuando el Estado se considera sucesor o heredero del autor y, en esta condición, pretende actuar como titular de la obra exigiendo que, en cada caso, se le solicite una autorización, la que podrá conceder o negar según quiera que ciertas obras o determinado tipo de creaciones se difundan o no. Este dirigismo intelectual también se puede llevar a cabo a través del destino que se dé a los fondos.

Sostienen asimismo que la onerosidad en el uso de obras en estas condiciones se puede convertir en un impuesto más,

25. Fondo Nacional de las Artes. *Los 15 años del Fondo Nacional de las Artes*. Buenos Aires: el Fondo, 1973, p. 14.

cuyo producto se diluya en el mar de las rentas generales del Estado o indicarse su aplicación, en forma muy amplia e indefinida, a fines de fomento de las letras y las artes. Además, el Estado puede elevar arbitrariamente las tasas obstaculizando el fin primordial de la institución del dominio público: el acceso a la cultura.

- b) Los *partidarios del dominio público pagante* señalan que la utilización siempre debe ser libre, cualquiera que sea la posición adoptada. No es necesario solicitar autorización alguna al Estado porque tal condición es contraria a la naturaleza misma de la institución. Coinciden, por tanto, en que la necesidad de previa autorización del Estado favorece el dirigismo intelectual y la censura encubierta, pero aclaran que esa condición nada tiene que ver con que el sistema del dominio público sea gratuito u oneroso (*pagante*); en este último caso, solo se impone la obligación de abonar una tarifa por la explotación de las obras en tales condiciones. El fundamento del cobro por parte del Estado reside, entonces, en su potestad de gravar determinados actos de contenido económico que se realizan libremente.

Indican que el sistema del *dominio público pagante*, además de evitar que las obras en esas condiciones compitan deslealmente con las que se encuentran en el dominio privado, tiene la ventaja de suministrar fondos al Estado para el estímulo de la actividad creativa o

para sostener un sistema de seguridad social para los autores en general sin limitarlos a los asociados de entidades de gestión colectiva de determinado género de obras, o para preservar y facilitar el acceso a las expresiones del folclore nacional.

La experiencia argentina, al igual que la uruguaya, avala la utilidad de esta institución para el financiamiento de las industrias culturales, de las artes y la preservación del folclore en el país. Una vez que han vencido los plazos de duración del derecho, la utilización gratuita solo beneficia a los industriales y a los comerciantes que explotan las obras y no al público, porque los precios de los libros, de las grabaciones sonoras, de las entradas a espectáculos, etc., no disminuyen cuando las obras utilizadas están en el dominio público.

Como claves para el funcionamiento del *dominio público pagante* en la práctica, y de acuerdo con la experiencia resultante del panorama descripto, pueden señalarse:

- 1) Una correcta estructuración de la norma (libre utilización y naturaleza fiscal del pago).
- 2) Voluntad política para dotar a la institución de vigencia efectiva.
- 3) Organizaciones adecuadas para recaudar, y que funcionen eficientemente.
- 4) Aplicación directa de los fondos a los fines específicos de la institución.

El derecho de comunicación al público (y puesta a disposición del público) a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

Mihály Ficsor**

LA TEORÍA DEL “PÚBLICO NUEVO” FUNDAMENTADA EN LA MALA INTERPRETACIÓN DE UN COMENTARIO DESACTUALIZADO EN UNA GUÍA ANTIGUA DE LA OMPI

Ecuación errónea: una comunicación hecha por una organización distinta a la de origen = una comunicación a un público nuevo

La teoría del “público nuevo” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apareció por primera vez en el párrafo 40 de su sentencia SGAE:¹

Asimismo, procede considerar que las comunicaciones que se efectúan en circunstancias como las del asunto principal son comunicaciones realizadas *por un organismo de retransmisión distinto al de origen*, en el sentido del artículo 11 *bis*, apartado 1, inciso ii), del Convenio de Berna. *Por lo tanto, estas transmisiones se dirigen a un público que no coincide con el previsto para el acto de comunicación original de la obra, es decir, a un público nuevo.* [Énfasis añadido].

La afirmación en la segunda oración es un ejemplo típico de inferencia *non sequitur*. Se presenta como si se desprendiera del artículo 11 *bis*, apartado 1, inciso ii) del Convenio de Berna al que se hace referencia en la primera oración, pero obviamente no es así. Sin embargo, en el texto del Convenio no existe mención alguna de un “público nuevo” en el sentido de un público diferente al destinatario del acto de comunicación original de la obra. La disposición simplemente establece lo siguiente:

Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: ... toda comunicación pública,

* Traducción: Melisa Espinal.

** Miembro y presidente honorario del Consejo de Derecho de Autor de Hungría y ex-subdirector general de la OMPI.

1. Sentencia del 7 de diciembre de 2006, en el caso C-306/05 re. *Sociedad General de Autores y Editores de España v. Rafael Hoteles S. A.*

por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación *se haga por distinto organismo que el de origen*; [énfasis añadido].

El texto de la disposición es muy claro: la única condición es que la retransmisión sea hecha por un organismo distinto que el de origen. Puede hacerse al mismo público, puede hacerse a una fracción del mismo público, puede hacerse al mismo público o fracción del mismo junto con un público no cubierto al que la comunicación original no se habría comunicado, y puede hacerse a un público verdaderamente nuevo. Dado que el texto de la disposición es claro, de conformidad con las normas de interpretación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados²

2. 31. *Regla general de interpretación.*

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
 - a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
 - b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
 - a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
 - b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
 - c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

32. *Medios de interpretación complementarios.*

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

- a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
- b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

RESUMEN

Bajo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (una especie de “constitución de la unión”), si un tribunal —incluso en primera instancia— considera que la respuesta para un problema jurídico no es absolutamente clara, está obligado a elevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para una “cuestión prejudicial”. De esta forma, la saludable jerarquía judicial y la posibilidad de apelar se evade. Esta situación se agrava por reglas procesales que no garantizan la suficiente y transparente participación en la discusión de los casos y, como resultado, decisiones sustentadas débilmente (que se convierten inmediatamente en *res iudicata* para todos los Estados miembros). Todo lo anterior se ha hecho manifiesto en una serie de erradas decisiones respecto de los derechos de comunicación al público y puesta a disposición (interactiva). En el caso *SGAE* (C-306-05), el Tribunal inventó la teoría del “nuevo público”, por la cual, en conflicto con los tratados internacionales, extendió la doctrina del agotamiento del derecho a la comunicación pública. En este caso, la aplicación de la teoría no fue catastrófica porque el Tribunal encontró “un nuevo público”. En el caso *TVCatchup* (C-607/11) el error se hizo evidente. Entonces el TJUE inventó la teoría de los “medio técnicos diferentes” la cual, en el caso concreto, producía un resultado aceptable también entraba en conflicto con los tratados internacionales. Todo esto se acumuló en el caso *Svensson* (C-466/12), en el cual el Tribunal consideró que el hiperenlace es una forma de puesta a disposición al público pero intentó “salvar Internet” con una tercera teoría: el “acceso restringido”, la cual es menos que una formalidad que entra en conflicto con los tratados. Este artículo esboza una alternativa para “salvar internet” con la aplicación de una teoría construida sobre la base de la doctrina de las licencias implícitas.

(en lo sucesivo, la Convención de Viena), la teoría de que el derecho de comunicación por hilo o por retrasmisión de una obra radiodifundida solo se aplica cuando la comunicación se dirige a un “público nuevo” es infundada.

Extensión del agotamiento de los derechos al derecho de comunicación al público

El texto del artículo 11*bis*, apartado 1, es inequívoco al establecer tres tipos de derechos separados: en el inciso i), el derecho de radiodifusión; en el inciso ii), el derecho de retrasmisión, por hilo o sin hilo, de las obras radiodifundidas (retrasmisión); y en el inciso iii), el derecho de comunicación al público de una obra radiodifundida.

Los actos mencionados en los incisos (ii) y (iii) son reconocidos como actos nuevos de comunicación al público porque consisten en nuevas explotaciones de obras radiodifundidas por organismos distintos a las organizaciones de radiodifusión originales. Esto es lo “nuevo” en ellos, no que la comunicación sea dirigida a un público “nuevo” al cual el acto de radiodifusión original todavía no se haya dirigido.

La teoría del Tribunal introducida en la sentencia SGAE, de conformidad con la cual el derecho de comunicación al público —así como el derecho de poner la obra a disposición del público—³ solo es aplicable si un “público nuevo” está involucrado, no es nada más ni nada menos que la extensión del agotamiento de derechos al derecho de comunicación pública y de puesta a disposición del público. Dicha extensión del derecho de agotamiento de derechos está en conflicto con los tratados internacionales sobre derecho de autor, de conformidad con los cuales solo es aplicable al derecho de distribución.⁴

3. Se reconoce debidamente que los términos “comunicación al público” y “puesta a disposición del público” se usan de tal forma que, en el campo del derecho de autor (según el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y artículo 3, apartado 1 de la Directiva de la Sociedad de la Información), el derecho amplio de comunicación al público también cubre —como uno de sus elementos— el derecho de puesta a disposición del público, aunque en el caso de derechos conexos (según los artículos 10 y 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) y artículo 3, apartado 2 de la Directiva) el derecho de puesta a disposición del público es un derecho autónomo.

4. Véase el artículo 6, apartado 2 del WCT. Debe observarse que, aunque esto no hubiese sido necesario en vista de un principio de interpretación *a contrario* de textos legales, el artículo 3, apartado 3 de la Directiva 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 (Directiva 2001/29/EC) —después de que la Directiva establece el agotamiento del derecho de distribución de copias tangibles en su artículo 4, apartado 2 a la primera venta en el territorio de la Unión Europea—, indica explícitamente que “ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 [comunicación al público incluyendo puesta a disposición del público] y 2 [puesta a disposición del público]”.

El fundamento exclusivo de la teoría del “público nuevo”: simple referencia a determinados comentarios en una Guía antigua de la OMPI

El TJUE ha reconocido que los “documentos interpretativos” de la OMPI, aunque no son legalmente vinculantes, ayudan a interpretar los tratados administrados por esta Organización. Sin embargo, ha hecho uso de la *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*⁵ —un antiguo documento de la OMPI que ayuda a entender dicho Convenio— para fundamentar sus conclusiones única y exclusivamente en dicho instrumento. Los párrafos clave en la sentencia establecen lo siguiente:

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

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

Esto es todo, el Tribunal no analizó el texto de las disposiciones relevantes del artículo 11*bis*, apartado 1 del Convenio de Berna u otras fuentes mencionadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Simplemente resumió determinados comentarios incluidos en la Guía antigua de la OMPI y fundamentó la decisión en dichos comentarios. La última oración del párrafo 41 es particularmente reveladora: “Como se precisa en la

5. Publicación OMPI n.º 615 (S), en lo sucesivo: Guía antigua de la OMPI.

misma Guía, esta recepción pública da lugar al derecho exclusivo de autorización, que corresponde al autor” [énfasis añadido]. Es particularmente reveladora dado que confirma que el Tribunal confía exclusivamente en lo que se incluye —o más exactamente, lo que entiende que se incluye— en la Guía. El Tribunal no indica lo que está claro de acuerdo con las disposiciones relevantes del Convenio de Berna, sino solo lo que, según él, está claro de acuerdo con la Guía.

Los comentarios en la Guía antigua de la OMPI: riesgo de ser malentendida, pero no un fundamento para la teoría del “público nuevo”

Dado que el Tribunal no citó textualmente sino parafraseó algunos comentarios de la Guía antigua, uno solo puede adivinar. Sin embargo, muy probablemente, se hizo referencia a los comentarios en el párrafo 11*bis*.12 de la Guía, que son del siguiente tenor:

De igual modo que cuando la recepción de la emisión va seguida de una comunicación pública de la misma, dirigida a un nuevo círculo de oyentes (o de televidentes), bien mediante una nueva emisión o bien mediante transmisión por hilo (véanse los números 1o y 2o del párrafo 1), se considera que la comunicación a través de altavoz (o instrumento análogo) llega a un público nuevo, distinto del que el autor tuvo presente cuando autorizó la radiodifusión de su obra. Efectivamente, y aunque por definición la radiodifusión puede llegar a un número indeterminado de personas, al autorizar esta modalidad de explotación de su obra el autor sólo tiene presentes a los usuarios directos, es decir, los proveedores de aparatos receptores que captan las emisiones individualmente o en un ámbito privado o familiar. A partir del momento en que se efectúa esta captación para destinarla a un auditorio todavía más vasto (a veces con fines de lucro), es una nueva fracción del público receptor la que puede beneficiarse de la escucha [o de la visión] de la obra, con lo cual la comunicación de la emisión a través de altavoz (o instrumento análogo) no constituye ya la simple recepción de la emisión misma, sino un acto independiente mediante el cual la obra emitida es comunicada a un público nuevo. Y esta recepción pública da lugar al derecho exclusivo de autorización, que corresponde al autor.⁶ [Énfasis y subrayado añadidos).

El artículo 11*bis*, apartado 1 del Convenio de Berna no da lugar a malentendidos:

- 1 Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:
 - (i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;
 - (ii) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;

6. *Ibid.*, pp. 81-82.

(iii) la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.

No hay nada en estas disposiciones que pueda interpretarse como una exclusión de la aplicación de los incisos ii) y iii) en los casos en los que no se involucra un “público nuevo” —en el sentido de que aquellos quienes pudieron recibir la obra radiodifundida por redifusión o transmisión por cable o aquellos a quienes se hace la “comunicación pública”— también pudieron recibir la obra radiodifundida directamente. Claro está, tampoco hay nada que pueda dar a entender que cuando una obra ha sido radiodifundida a un público determinado (por ejemplo, al público de un país o una región), en lo sucesivo el inciso no es aplicable para la radiodifusión de la obra al mismo público. Nada, cero, *zip*, *zilch*, *rien*, *nothing*.

Aunque el texto del Convenio difícilmente puede ser malentendido, los comentarios antes citados de la Guía antigua de la OMPI pueden serlo, y el TJUE —que interpretó la Guía en lugar del Convenio— aparentemente los malentendió.

Cabe observar que, aunque los comentarios en el párrafo citado de la Guía antigua corresponden al inciso iii), en primer lugar, se refieren a una “recepción de la emisión... seguida de una comunicación pública de la misma” que está cubierta por el inciso ii), y por otra parte indica que, como en ese caso, en el caso de la “comunicación pública” a través de altavoz o instrumento análogo, también se crea un nuevo círculo de oyentes (o de televidentes). Si esto significara que esos actos solo están cubiertos por los derechos otorgados en esos incisos en los casos en que parte del público involucrado no hubiese podido recibir la obra difundida por radiodifusión (y por lo tanto, se involucraría a un “público nuevo”), los comentarios en la Guía antigua estarían en conflicto con el texto del Convenio. Sin embargo, aunque los comentarios no fueron lo suficientemente claros, difícilmente expresan esa opinión.

En los comentarios de la Guía antigua sobre el inciso ii) en sí no se hace mención de ningún “círculo nuevo de oyentes o de televidentes” (o “público nuevo”). Primero, en el párrafo 11*bis*.9, se indica que

el párrafo 1) del Artículo 11*bis* estipula que el autor goza del derecho exclusivo de autorizar la emisión radiofónica o televisiva de su obra, y una vez radiodifundida esta última, del derecho exclusivo de autorizar su comunicación pública por hilo o sin él, cuando esta comunicación se efectúa por un organismo distinto del de origen.⁷

7. *Ibid.*, p. 80.

Esto en total concordancia con el texto del Convenio, es una descripción correcta de la única condición; es decir, que la retrasmisión la hará un organismo distinto que el de origen. Más allá de cualquier duda, esto también cubre los casos en los que las obras radiodifundidas ya pueden recibirse en el mismo territorio sin necesidad de retrasmisión alguna. Sin embargo, el ejemplo ofrecido en el siguiente párrafo de la Guía antigua —párrafo 11*bis*.10— también confirma explícitamente esto:

Por ejemplo, una sociedad (por lo general, con fines lucrativos)⁸ situada en un país determinado, capta las emisiones lanzadas al éter por una emisora de televisión (situada en el mismo país, o en un país limítrofe) y las retrasmite por hilo a particulares que se han abonado para recibirlas.⁹

Aquí no hay ni una palabra sobre un “círculo nuevo de oyentes o de televidentes” o “público nuevo”.

Ahora bien, ¿cuál puede ser la explicación de la referencia a un “círculo nuevo de oyentes o de televidentes” si se presume (y con razón) que la Guía antigua no tenía la intención de sugerir algo en claro conflicto con el texto del Convenio?

La explicación puede ser que, para el momento de la preparación y publicación de la Guía antigua, era más típico que las señales de radiodifusión no llegaran a un territorio de forma tal que un miembro del público pudiese recibirlas a través de un aparato receptor normal, y, por lo tanto, las señales eran recibidas por sistemas de cable o, en lugares accesibles para el público, mediante altavoces o pantallas. En esos casos, las obras radiodifundidas verdaderamente se hacían susceptibles a recepción por un círculo distinto del público. Sin embargo, la Guía, al describir esos casos, no sugirió que solo esas retrasmisiones o comunicaciones públicas estaban cubiertas por los derechos establecidos en los incisos ii) y iii), los cuales hacen que pueda accederse a las señales no recibidas inicialmente por el público en un territorio determinado, y por lo tanto necesariamente extienden la cobertura a un “público nuevo”.

Por otra parte, la última oración del párrafo de la Guía antigua antes citado revela lo que verdaderamente significa: “Al autor se le da el control sobre esta *nueva ejecución o*

8. Es obvio que tales actos usualmente se realizan con fines de lucro. Sin embargo, la referencia al propósito de lucro como objetivo usual no significa que dicho propósito sea necesario para que cualquiera de los actos mencionados en el artículo 11*bis*, apartado 1 estén cubiertos por los derechos ahí establecidos.

9. Guía antigua de la OMPI, p. 81.

interpretación de su obra” [énfasis añadido]. En concordancia, no tiene lugar una comunicación a un público nuevo, sino una nueva comunicación pública, independientemente de si la obra involucrada ya ha sido comunicada —ha podido ser recibida— o no a la misma fracción del público o a una diferente.

Por lo tanto, no solo el texto y el “trabajo preparatorio”¹⁰ del artículo 11bis, apartado 1 del Convenio de Berna no apoyan la teoría del “público nuevo”, sino que tampoco se desprende de los comentarios expuestos en la Guía antigua, a pesar del hecho de que algunos aspectos podrían ser verdaderamente malentendidos y malinterpretados.

Documentos de la OMPI reconocidos por el TJUE como fuentes confiables de interpretación —que reflejan realmente la posición de la OMPI y refutan la teoría del “público nuevo”: resoluciones de los órganos competentes de la Unión de Berna y la nueva Guía de la OMPI

El objetivo de la Guía antigua de la OMPI fue indicado en el prefacio por *Arpad Bogsch*, su director general para ese momento, de esta manera:

En 1976, la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reconociendo la importancia de *las actividades de cooperación relacionadas con el derecho de autor, en orden al fortalecimiento del potencial nacional* de los países en desarrollo mediante la producción y la difusión de obras del ingenio, decidió establecer en esta esfera un Programa Permanente cuya finalidad principal consiste en *fomentar en dichos países el estímulo a la creación intelectual, la difusión de las obras literarias y artísticas y el desarrollo de la legislación y de las instituciones en materia de derecho de autor y de los llamados derechos conexos*.

En lo que a este último punto se refiere, el Comité Permanente encargado de vigilar de manera continua la realización de ese Programa, en su primera reunión, celebrada en Ginebra en marzo de 1977, *manifestó su satisfacción al comprobar que entre las actividades de la OMPI figuraba la preparación de una Guía del Convenio de Berna destinada a las autoridades de los países en desarrollo*.¹¹ [Énfasis añadido].

Esto explica la naturaleza y estilo de la Guía antigua. No estaba previsto que fuera un estudio académico o fundamento directo para la interpretación del Convenio de Berna. Su propósito era ser solo una introducción general al Convenio de Berna. Como lo

10. Véase el artículo 32 de la Convención de Viena.

11. Guía antigua de la OMPI, pp. 3-4.

señala el prólogo, “la Guía no tiene otra finalidad que la de presentar el contenido del Convenio de Berna en la forma más sencilla y más clara posible”¹² [énfasis añadido]. El estilo sumamente simple no permitió un análisis exhaustivo de complejos temas de interpretación. También se desprende del objetivo y estilo simplificado de la Guía que no se indicaba de manera precisa cuáles afirmaciones se fundamentaban en el texto de las diversas disposiciones, cuáles se sustentaban en “los trabajos preparatorios” y cuáles eran simples opiniones literarias.

Sin embargo, la Secretaría de la OMPI reconoció que, para cumplir con sus obligaciones de administrar debidamente los tratados de derecho de autor y derechos conexos, se ha hecho necesario llevar a cabo discusiones y análisis exhaustivos sobre la interpretación y aplicación de los tratados sobre derecho de autor, y más aún porque han aparecido nuevas formas de utilización de las obras y nuevas categorías de obras. Fue apenas durante la década siguiente a la publicación de la Guía antigua —es decir, los años ochenta— que dichos análisis y discusiones tuvieron lugar de manera extremadamente intensiva por diversos comités de expertos gubernamentales. Fue esa la década caracterizada como el “período de desarrollo guiado” de la doctrina internacional del derecho de autor y derechos conexos.

El objetivo de la Secretaría de la OMPI con la serie de estudios y reuniones era doble. Primero, ofrecer una orientación bien fundamentada a los países miembros de la Organización para la interpretación y aplicación de los tratados mediante recomendaciones, principios rectores, disposiciones modelo y, eventualmente, también en forma de una Ley Modelo de la OMPI completa tanto para países industrializados como para países en desarrollo. Segundo, como resumen de los resultados del trabajo analítico exhaustivo, publicar una nueva Guía del Convenio de Berna de un tipo distinto al de la antigua, en el estilo de estudios académicos con indicación precisa de las diversas fuentes de interpretación acompañada de un Glosario actualizado. Este programa fue llevado a cabo de manera altamente intensiva por varios años. Sin embargo, a finales de los ochenta y principios de los noventa comenzó un nuevo período, agitado, en las relaciones de derecho de autor internacional con las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, con el surgimiento de Internet como lo conocemos hoy en día y con la preparación de los Tratados Internet de la OMPI (el WCT y el WPPT). El proyecto de Ley Modelo de la OMPI, después de un par de cesiones de un Comité de Expertos Gubernamentales fue abandonado, y se suspendió la creación y publicación de una nueva Guía y Glosario de

12. *Ibid.*, p. 4.

la OMPI. El último fue apenas publicado en 2003 después de que los nuevos Tratados de la OMPI habían entrado en vigencia (en 2002).¹³

Uno de los muchos tópicos discutidos en el período de “desarrollo guiado” fue el estatus de derecho de autor y derechos conexos de las transmisiones de cable (en forma tanto de programas originados por cable como de retrasmisiones por cable). Este es un buen ejemplo para demostrar lo exhaustivo del análisis realizado por los órganos rectores competentes de la OMPI para interpretar debidamente las normas internacionales relevantes.

Los estudios y reuniones sobre transmisiones de cable comenzaron en 1977 sobre la base de decisiones conjuntas del Comité Ejecutivo del Convenio de Berna, el Comité Internacional de la Convención Internacional sobre Derecho de Autor (UCC, por sus siglas en inglés) y el Comité Intergubernamental del Convenio de Roma. Los Comités establecieron Subcomités para tratar este tópico; unos y otros tuvieron diversas sesiones conjuntas y reportaban regularmente a sus Comités matrices. En 1981, los Comités decidieron extender el mandato de los Subcomités “a la consideración de la conveniencia y factibilidad de llegar a principios aplicables internacionalmente y posibles disposiciones modelo”.¹⁴ Los Subcomités sostuvieron dos sesiones conjuntas adicionales y en la segunda, en diciembre de 1983, finalmente terminaron los principios comentados de protección de autores, ejecutantes, intérpretes, productores de fonogramas y organizaciones de radiodifusión con relación a la distribución de programas por cable.¹⁵ Los órganos rectores principales decidieron en sus sesiones conjuntas de junio de 1985 que, con la adopción de los Principios Comentados, los temas de la transmisión por cable habían sido debidamente establecidos, y que estaba disponible la orientación adecuada para la interpretación de las normas internacionales relevantes. El informe de las sesiones conjuntas reflejó que los Comités observaron que

Los “Principios comentados de protección de autores, ejecutantes, intérpretes, productores de fonogramas y organizaciones de radiodifusión con relación a la distribución de programas por cable” discutidos y adoptados por los Subcomités de los Comités y luego por los mismos Comités en diciembre de 1983, que fueron enviados a todos los Estados y organizaciones

13. *Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*, publicación OMPI n.º 891(S), en lo sucesivo: la nueva Guía de la OMPI.

14. WIPO. Copyright. *WIPO's monthly review*, February 1982 issue, p. 72.

15. “Annotated Principles of Protection of Authors, Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations in Connection with Distribution of Programs by Cable”. *Ibid.*, April 1984 issue (el número completo fue dedicado a la publicación de los “Principios Comentados”).

involucradas y habían sido publicadas entretanto en dos periódicos de derecho de autor de la OMPI y la Unesco.¹⁶ [Énfasis añadido].

El TJUE fundamentó su interpretación en comentarios incluidos en la Guía antigua de la OMPI, desactualizada y preparada de manera “tan simple como sea posible” como publicación de información general para fines de países en desarrollo porque —con razón— consideró que la OMPI, como organismo especializado de la ONU a cargo de la administración del Convenio de Berna era una fuente confiable. En vista de esto, es seguro que el TJUE, si hubiese sido informado sobre los Principios Comentados —adoptados en 1983 con base en estudios exhaustivos, discutidos por los representantes de los países miembros de la Unión de Berna, definitivamente confirmados en 1985, entre otros, por los órganos rectores competentes de la Unión de Berna y publicados por la OMPI como orientación para los gobiernos de los países miembros de la Unión de Berna— hubiese fundamentado su fallo en esos Principios, o por lo menos los hubiese tomado en cuenta y hubiese indicado en el fallo las razones por las cuales estaba de acuerdo o no con los principios relevantes. La sentencia SGAE muestra sin lugar a dudas que este no fue el caso; al Tribunal lo dejaron mal informado.

Los Principios Comentados incluían 38 principios acompañados por notas detalladas (“comentarios”) en no menos de 263 largos párrafos, en los cuales fue analizado exhaustivamente no solo el texto del Convenio de Berna, sino también el “trabajo preparatorio” reflejado en los registros de las Conferencias Diplomáticas relevantes.

Los Principios —que debido a la forma en la que habían sido preparados y adoptados, tenían una autoridad innegable— clarifican que el texto del artículo 11*bis*, apartado 1, inciso ii) no permite ninguna interpretación de acuerdo con la cual —más allá de la condición de que una retrasmisión la hace un organismo distinto del radiodifusor de origen— la aplicación del derecho de retrasmisión podría estar sujeta a cualquier otra condición, en particular a la condición de un “público nuevo”. Los comentarios indican esto, con base en un análisis muy detallado del “trabajo preparatorio” del artículo 11*bis*, apartado 1 antes mencionado, en los siguientes clarísimos términos:

De acuerdo con el derecho de autor, el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar todos y cada uno de los actos de comunicación pública; al derecho de autor no le interesa la extensión de la recepción de transmisiones de la obra dentro de un área determinada... Es inconsistente con el concepto de derecho de autor asumir que solo porque se otorga autorización a un organismo de radiodifusión para difundir la obra, terceros se hacen libres

16. *Ibid.*, September 1985 issue, p. 282.

de distribuir por cable, dentro de determinada zona, la obra radiodifundida... Además, *no hay fundamento legal para considerar que el derecho de autor de autorizar la comunicación por cable de su obra (radiodifundida) se extingue por el ejercicio de su derecho exclusivo de autorizar la radiodifusión de su obra*; el Convenio de Berna reconoce explícitamente, sin referencia alguna a “zonas” o cualquier otra restricción territorial, un derecho *separado* de autorizar cualquier distribución por hilo de radiodifusiones de obras, si es realizada por una persona distinta al organismo original.¹⁷ [Énfasis añadido].

En la anterior cita se pone énfasis en la afirmación que señala que la aplicación del criterio del “público nuevo” resultaría en el agotamiento del derecho de comunicación pública, lo que estaría en obvio conflicto con las normas internacionales.

La nueva Guía de la OMPI, de 2003, del Convenio de Berna, está de acuerdo con estas conclusiones y deja claro que no sería aceptable ninguna interpretación del artículo 11bis, apartado 1, inciso ii) que sugiriera lo que fue rechazado —y con razón— por el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna; es decir, que permitiera someter la aplicación del derecho de comunicación pública (en particular, en forma de redifusión o retrasmisión por cable) a cualquier criterio —como la comunicación a un “público nuevo”— que *no* esté establecido en el Convenio.¹⁸

La teoría del “público nuevo” con diferentes impactos en los diversos fallos del TJUE

La teoría del “público nuevo” es usada como parte de la “reiterada jurisprudencia” —según se expuso anteriormente, en este caso incorrectamente establecida— del TJUE en varias sentencias preliminares. Aunque por las razones antes mencionadas es un concepto erróneo, su aplicación en casos concretos no ha resultado necesariamente en consecuencias negativas desde el punto de vista de la aplicación de los derechos involucrados (esto sin duda alguna es cierto con respecto a la sentencia *SGAE*).

Sin embargo, esto no convierte a la teoría incorrecta en correcta. Se incorporó a la jurisprudencia un elemento problemático que crea incertidumbres y contradicciones, así como complicaciones innecesarias cuando su aplicación hubiese producido resultados que incluso el TJUE encontró inapropiados —como se expone más adelante—.

17. *Ibid.*, April 1984 issue, pp. 148-49.

18. Véase nueva Guía de la OMPI, p. 80.

LIMITAR LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA A COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MISMO PÚBLICO PERO HECHAS POR “MEDIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS” – TAMBIÉN EN CONFLICTO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES Y LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Intento de corrección de la teoría del “público nuevo” mediante la introducción de la teoría del “medio técnico específico”

Es interesante ver cómo el TJUE trató de evadir su propia teoría del “público nuevo” en el caso *TVCatchup*¹⁹ para evitar determinadas consecuencias de su aplicación, evidentemente insostenibles.

En la controversia, ITV alegaba que TVCatchup había violado el derecho de autor sobre sus radiodifusiones al comunicarlas públicamente mediante transmisión electrónica (en forma de *streaming*). Desde el punto de vista de la teoría del “público nuevo”, era una característica bastante relevante del sistema de TVCatchup que solo permitía a sus usuarios ver esas retransmisiones por Internet las cuales tenían derecho de ver, por tener una licencia válida *en el mismo país: el Reino Unido*. No hay ningún “público nuevo” involucrado.

La High Court of Justice (Inglaterra y Gales) (Chancery Division) remitió al Tribunal, entre otras cosas, la siguiente cuestión para obtener una decisión prejudicial:

- 1) El derecho de los autores a autorizar o prohibir la “comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos”, mencionado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29], ¿se extiende a un supuesto en el que:
 - a) los autores autorizan la inclusión de sus obras en una emisión de televisión terrestre en abierto destinada a todo el territorio de un Estado miembro o a un área geográfica concreta de ese Estado miembro, y
 - b) un tercero (es decir, un organismo diferente del emisor de origen) presta un servicio gracias al cual sus abonados individuales dentro del área de recepción prevista de la emisión, que podrían recibir legalmente la emisión en un receptor de televisión en sus propios domicilios, pueden conectarse al servidor de ese tercero y recibir el contenido de la emisión mediante un flujo de Internet?

En vista de la “reiterada jurisprudencia” del TJEU con base en la teoría del “público nuevo”, podría haberse esperado una respuesta negativa casi automática. Sin embargo, el Tribu-

19. Sentencia del 7 de marzo de 2013, en el Caso C-607/11 re. *ITV Broadcasting Limited et al. v. TVCatchup Ltd.*

nal sorprendió a los titulares de derechos con una respuesta afirmativa de bienvenida. De esta manera, se evitó una consecuencia obviamente inaceptable de la aplicación del criterio erróneo del “público nuevo” en el caso determinado.

Veamos la primera respuesta del Tribunal, que cuando se lee sin contexto, debió calentar los corazones de los titulares de derechos:

- 1) El concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que comprende una retransmisión de las obras incluidas en una emisión de televisión terrestre
 - realizada por un organismo distinto del emisor original,
 - mediante un flujo de Internet puesto a disposición de los abonados de ese organismo que pueden recibir esa retransmisión conectándose al servidor de éste,
 - aun cuando esos abonados se hallen en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre y puedan recibirla legalmente en un receptor de televisión.
- 2) No influye en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que una retransmisión como la discutida en el asunto principal se financie con la publicidad y tenga así carácter lucrativo.
- 3) No influye en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que una retransmisión como la discutida en el asunto principal sea realizada por un organismo que se encuentra en competencia directa con el emisor original.

A primera vista, parece sugerir que el Tribunal ha abandonado su teoría del “público nuevo”.

Mantenimiento de la teoría del “público nuevo” para casos en los que la comunicación se hace por los mismos medios técnicos

Sin embargo, las *dudas* de los titulares de derechos deben haber surgido cuando leyeron los párrafos 24 a 26 de la sentencia *TVCatchup*:

24 De ello se deduce que el legislador de la Unión, al regular los supuestos en los que una obra concreta es objeto de múltiples utilizaciones, ha querido que cada transmisión o retransmisión de una obra que utilice un medio técnico específico sea autorizada de manera individualizada, en principio, por el autor de esa obra.

25 Confirman por otro lado estas apreciaciones los artículos 2 y 8 de la Directiva 93/83, que exigen una nueva autorización para una retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por satélite o por cable, de una transmisión inicial de emisiones de televisión o de radio que contengan obras protegidas, aunque esas emisiones ya puedan ser recibidas en su zona de cobertura por otros medios técnicos, como las ondas radioeléctricas de las redes terrestres.

26 Dado que la puesta a disposición de las obras a través de la retransmisión por Internet de una emisión de televisión terrestre se realiza por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen, debe ser considerada una «comunicación» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29. Por consiguiente, tal retransmisión no puede estar exceptuada de la autorización que deben conceder los autores de las obras retransmitidas cuando éstas se comunican al público.

La primera reacción puede haber sido que esto no constituía sino el reconocimiento de que la teoría del “público nuevo” debía retirarse porque estaba en conflicto con las Directivas de la Unión Europea. Sin embargo, los titulares de derechos probablemente debieron tener ya ciertos sentimientos cuando vieron la expresión “medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen” como condición aparente. Luego, cuando llegaron a los párrafos 37 a 39, su felicidad disminuyó ya que entendieron lo que el Tribunal había querido decir exactamente:

37 ... TVC mantiene que en la retransmisión discutida en el litigio principal no concurre el requisito del público nuevo, que es sin embargo necesario con arreglo a las sentencias antes citadas SGAE, apartado 40, Football Association Premier League y otros, apartado 197, y Airfield y Canal Digitaal, apartado 72. En efecto, según TVC, los destinatarios de la retransmisión realizada por ella tienen derecho a seguir la emisión televisiva, de idéntico contenido, por medio de sus aparatos de televisión.

38 A este respecto, es preciso señalar que las situaciones examinadas en los asuntos que dieron lugar a las referidas sentencias difieren claramente de la examinada en el asunto principal en el presente procedimiento. En efecto, en aquellos asuntos el Tribunal de Justicia examinó situaciones en las que un operador, mediante su intervención deliberada, había puesto una emisión que incluía obras protegidas a disposición de un público nuevo, que no había sido tenido en cuenta por los autores interesados cuando autorizaron la transmisión de la emisión de que se trataba.

39 En cambio, el asunto principal en este procedimiento se refiere a la transmisión de las obras incluidas en una emisión de televisión terrestre y a la puesta a disposición en Internet de tales obras. Según resulta de los apartados 24 a 26 de la presente sentencia, cada una de esas dos transmisiones debe ser autorizada individual y separadamente por los autores interesados, ya que cada una de ellas se realiza en condiciones técnicas

específicas, utilizando un diferente modo de transmisión de las obras protegidas, y cada una de ellas está destinada a un público. En esas circunstancias, ya no es preciso examinar, en una fase posterior, el requisito del público nuevo, que sólo es pertinente en las situaciones sobre las que tuvo que pronunciarse el Tribunal de Justicia en los asuntos que dieron lugar a las sentencias antes citadas SGAE, Football Association Premier League y otros, y Airfield y Canal Digitaal.

Por lo tanto, la teoría del “público nuevo” se había mantenido en los casos en los que se usaba la misma tecnología para transmisiones subsiguientes; el derecho de comunicación pública solo se aplica a dichas transmisiones si tienen lugar a través de un medio técnico específico diferente al de la comunicación de origen.

La aplicación conjunta de la combinación de las teorías del “público nuevo” y del “medio técnico específico” no creó ningún problema sustantivo para la aplicación del derecho de comunicación pública en el caso *TVCatchup* (todo lo contrario, si también se toma en cuenta la respuesta a la segunda cuestión del tribunal remitente, los titulares de derechos deben haber quedado bastante satisfechos). Sin embargo, en el caso *Svensson*, explicado más adelante, resultó que la teoría del “medio técnico específico” no es suficiente para devolver la práctica del TJUE al estado de conformidad con las normas internacionales y las directivas de la UE; la teoría del “público nuevo” siguió siendo el problema básico.

La teoría del “medio técnico específico” en conflicto con los tratados internacionales y las directivas de la UE

El Tribunal no ha ofrecido una explicación apropiada de esta nueva teoría, pero su naturaleza infundada puede probarse fácilmente.

Es suficiente darle un simple vistazo al artículo 11*bis*, apartado 1 del Convenio de Berna —que ha sido “insertado” por referencia en el WCT no solo mediante la disposición de remisión general en su artículo 1(4) sino también más específicamente mediante su artículo 8 sobre un derecho de comunicación pública amplio (aplicado en el artículo 3(1) de la Directiva de la Sociedad de la Información)—.

El artículo 11*bis*, apartado 1, inciso ii) del Convenio de Berna establece un derecho exclusivo no solo de retransmisión por cable, sino también de redifusión, que significa la retransmisión por medios sin hilo; es decir, por el mismo “medio específico” que se usó para la radiodifusión. No hay diferencia, desde el punto de vista de la aplicabilidad de este componente del derecho de comunicación pública bajo su concepto amplio antes

mencionado, dependiendo de la cuestión de si la comunicación posterior se hace por un medio técnico diferente (en el caso del artículo 11*bis*, apartado 1, inciso ii), con hilo) o por el mismo (en ese caso, por medio inalámbrico).

Esto muestra de manera inequívoca que la teoría del “medio técnico específico” está en conflicto con las normas internacionales sobre derecho de autor y las reglas de la Unión Europea que las aplican; no hay elemento de esas normas y reglas o de su “trabajo preparatorio” que la sustenten.

SVENSSON A LA LUZ DE LAS TEORÍAS DEL “PÚBLICO NUEVO” Y EL “MEDIO TÉCNICO ESPECÍFICO” –INTENTO DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS HIPERENLACES POR LA TEORÍA DEL “ACCESO RESTRINGIDO”

Respuesta correcta a la pregunta básica: ¿el hiperenlace constituye una puesta a disposición del público (interactiva)?

En el caso *Svensson*,²⁰ la controversia en el procedimiento principal fue entre los periodistas cuyos artículos fueron publicados tanto en el periódico *Göteborgs-Posten* como en el sitio de Internet de *Göteborgs-Posten* con su autorización y los operadores de los operadores del sitio de Internet *Retriever Sverige* que brindaba a sus clientes una lista de enlaces de Internet sobre los que podía pulsarse para llegar a esos artículos, sin autorización de los periodistas o cualquier pago para ellos. Los periodistas presentaron una acción contra *Retriever Sverige* para obtener una compensación pero el tribunal de distrito de Estocolmo rechazó su solicitud. Los periodistas apelaron ante el tribunal de apelación de Svea, que suspendió el curso de la instancia y remitió cuatro preguntas de las cuales la primera es del siguiente tenor:

- 1) Si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una determinada obra ofrece en su página de Internet un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a esa obra, ¿realiza una comunicación al público de esa obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?

Lo que puede encontrarse en los párrafos 14 a 23 (y en particular 20 a 23) del fallo es un análisis adecuado, por el que el Tribunal ha respondido la pregunta antes citada apropiadamente:

20. Sentencia del 13 de febrero de 2014, en el Caso C-466/12 re. *Nils Svensson et al. v. Retriever Sverige AB*.

20 De lo anterior se deduce que, en circunstancias como las del litigio principal, el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de «puesta a disposición» y, en consecuencia, de «acto de comunicación» en el sentido de la referida disposición.

21 Por lo que se refiere al segundo de los elementos antes mencionados, es decir, que la obra protegida debe ser comunicada efectivamente a un «público», a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, el término público se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, SGAE, apartados 37 y 38, y ITV Broadcasting, apartado 32).

22 Pues bien, un acto de comunicación como el realizado por el gestor de una página de Internet mediante enlaces sobre los que se puede pulsar se dirige al conjunto de usuarios potenciales de la página que dicha persona gestiona, es decir, a un número indeterminado y considerable de destinatarios.

23 En estas circunstancias, debe considerarse que dicho gestor realiza una comunicación a un público.

Por qué el Tribunal tuvo razón al decidir de conformidad con la Opinión de la ALAI y en contra de la Opinión de la ECS sobre la pregunta básica

Desafortunadamente, de acuerdo con el sistema de fallo preliminar, el TJUE no está apoyado por un análisis legal exhaustivo preparado y presentado por *amici curiae* como, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sin embargo, durante los procedimientos frente al Tribunal, dos dictámenes detallados fueron preparados por expertos reconocidos en derecho de autor, que podrían haber hecho las veces de contribuciones de *amici curiae*. Uno fue el Informe y opinión de la ALAI sobre la puesta a disposición y comunicación al público en el entorno en línea – con énfasis en las técnicas de enlace en Internet (en lo sucesivo, la Opinión ALAI)²¹ adoptada de manera unánime por el Comité Ejecutivo de la ONG relacionada con derecho de autor más antigua, la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) y la otra fue la Opinión sobre la referencia al TJUE en el Caso C-466/12 *Svensson*²² publicada por un grupo de académicos bajo el eje de la European

21. *Report and opinion on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet*, disponible en: <http://www.alai.org/assets/files/resolutions/making-available-right-report-opinion.pdf>

22. *Opinion on the Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*, disponible en: <http://blog.iri.uni-hannover.de/wp-content/uploads/tmp/European-Copyright-Society-Opinion-on-Svensson-First-Signatoriespaginated.pdf>

Copyright Society (en lo sucesivo, la Opinión ECS). El Comité Ejecutivo de la ALAI respondió con un *sí* definitivo y el grupo de la ECS con un “rotundo *no*” a la primera pregunta antes citada y remitida al TJUE.

El TJUE no ha mencionado ninguna de esas opiniones, pero es posible que todavía las tomara en cuenta de cierta forma. Si lo hizo, sobre esta pregunta básica, adoptó la Opinión ALAI y rechazó la Opinión ECS (dado que el autor de este artículo es miembro honorario del Comité Ejecutivo de la ALAI, no debe sorprender si agrega: afortunadamente y con razón).

No parece necesario repasar todos los argumentos de la Opinión ALAI, pero vale la pena destacar la parte en la que analiza las diferencias entre los diversos tipos de hiperenlaces:

las actividades que comunican al público o ponen a la disposición del público obras protegidas pueden estar revestidas de muchas formas, conocidas actualmente o por inventarse en lo sucesivo. Lo que importa en principio no es la manera en la que se efectúa dicha comunicación, sino el hecho de que (i) *el acto* de una persona individual, tenga directa o indirectamente, (ii) *el efecto* de dirigirse a un público, sea cual sea la herramienta, instrumento o dispositivo empleado por esa persona para producir ese efecto, y (iii) que las obras protegidas por derecho de autor o materiales protegidos por derechos conexos se hayan hecho así disponibles al público de una forma cubierta por los derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor.

Evidentemente, puede haber casos en los que los hiperenlaces o enlaces automáticos antes mencionados sean utilizados con el fin de hacer accesible para el público una obra o un material protegido. En esas condiciones, es totalmente irrelevante que el público piense, perciba o sienta que ha sido dirigido a otro sitio de Internet o crea que el acceso a los contenidos protegidos ha tenido lugar en el sitio de Internet al que se conectó. Esto es, en sí, irrelevante para decidir si un lugar determinado da lugar o no a la comunicación pública (pone la obra a disposición del público). El elemento determinante es la noción del “público” y la cuestión de saber si ha tenido lugar una puesta a disposición o una transmisión cubierta por el derecho de autor.

También es evidente que dicho resultado no se logra cuando el enlace no pone a la disposición un contenido protegido determinado sino que simplemente la *reenvía* a una fuente donde eventualmente es posible acceder a ese contenido y donde no se logra el acceso a la obra misma o contenido protegido.

Por otra parte, los enlaces que conducen directamente a un contenido protegido específico, por medio de su URL único, entran normalmente dentro del marco de una utilización rele-

vante de derecho de autor. El acto de establecimiento de dicho enlace constituye entonces una “puesta a disposición” independientemente de que el enlace lleve al usuario al contenido específico de una forma que le deje claro que ha sido llevado a un sitio de terceros o que el sitio que establezca el enlace conserve un marco alrededor del contenido, de tal forma que el usuario no sepa que está accediendo al contenido desde un sitio de terceros.

Vale la pena resaltar esto porque es en parte una respuesta al argumento planteado en la Opinión ECS, cuya esencia es el concepto de que sería perjudicial para Internet si el enlace fuese reconocido como un acto de puesta a disposición del público. Esto se expresa de la siguiente forma, entre otras, en la Opinión ECS:

Aunque el hipertexto toma muchas formas y tiene múltiples funciones, no puede haber duda de que es la característica única más importante que distingue a Internet de otras formas de producción y difusión cultural. El establecimiento de enlaces está íntimamente ligado a la concepción de Internet como red, y los hipertextos constituyen vías que conducen a los usuarios de una ubicación a otra.

...

Si el hipertexto es considerado una comunicación al público, todos los hipertextos necesitarían estar expresamente autorizados. En nuestra opinión, esa proposición es absurda.

Uno de los problemas de la Opinión ECS fue que no diferenció verdaderamente entre los diversos tipos de enlace, como sí lo hizo la Opinión ALAI. Sin embargo, su problema básico fue la teoría errónea según la cual ningún acto de puesta a disposición del público tiene lugar sin la transmisión efectiva de una obra u otro contenido protegido a través de Internet.

El origen de este error puede haber sido la mala interpretación del hecho de que, como resultado de los actos de puesta a disposición del público, usualmente tienen lugar verdaderas transmisiones. Sin embargo, esto no cambia otro hecho —fundamental, desde el punto de vista del concepto de puesta a disposición del público—: lo que establecen las disposiciones relevantes de los tratados internacionales y la Directiva de la Sociedad de la Información para la puesta a disposición de transmisiones. El texto de estas disposiciones deja claro más allá de toda duda, que el acto tiene lugar tan pronto como la obra u otro material protegido es puesto a disposición por el titular de derechos.

Esto es así de la misma forma que lo es en el caso del derecho exclusivo de distribución, que de conformidad con el artículo 6 del WCT y artículos 8 y 12 del WPPT se aplica para “la puesta a disposición del público” de copias [énfasis añadido]. El acto de distribución

tiene lugar tan pronto como las copias son puestas a disposición; no es una condición posterior que los miembros del público compren las copias —aunque usualmente las compran pero no necesariamente todas ellas—; ahora, con respecto a esas copias que (aún) no han sido vendidas, el acto de distribución igual ha tenido lugar.

Desde el punto de vista del concepto de disponibilidad, se aplica lo mismo que en cuanto al concepto de publicación. Según el artículo 3, apartado 3 del Convenio de Berna, una obra está publicada siempre que “*la puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades*” [énfasis añadido]. En este caso también, la puesta a disposición de copias es suficiente, como se indica en el fundamento del análisis del texto del tratado y su “trabajo preparatorio” en el tratado de Sam Ricketson y Jane Ginsburg:

El obvio debate aquí es cuando una obra está puesta a disposición ..., pero no hay demanda para la obra de ese público, por ejemplo, cuando la copia de una obra es un libro y nadie lo pide, o una obra cinematográfica cuando nadie va al cine a verla. En dicha circunstancia, ¿se difiere la publicación hasta el momento en que surja la demanda para las copias, y se hayan satisfecho razonablemente para ese momento las necesidades del público? *La redacción de la definición indica que es la puesta a disposición lo que constituye la publicación. Por lo tanto, si no hay demanda pública de copias, es irrelevante* —las copias están puestas a disposición para cumplir cualquier demanda cuya existencia pueda esperarse razonablemente—, y la protección de Berna al autor no debería perjudicarse por el hecho de que no exista. Lo que constituyen las necesidades razonables del público puede diferir en gran medida de acuerdo con la naturaleza de la obra, pero las palabras finales de la definición expresamente toman en cuenta este hecho. Así, en caso de determinados tratados académicos, puede esperarse que la demanda del público sea muy pequeña, y puede ser perfectamente razonable para el editor poner a la disposición solo un pequeño número de copias. Habiendo hecho esto, *no debería negarse a la obra el estatus de ‘obra publicada’ simplemente porque nadie decida comprar el libro.*²³ [Énfasis añadido].

Podría decirse que en el caso de puesta a disposición del público a través de Internet, no tiene lugar la distribución de copias y, por lo tanto, lo que es verdad para el concepto de distribución no es necesariamente verdad para la puesta a disposición del público. Puede considerarse que este argumento es apoyado por las declaraciones concertadas sobre las disposiciones del WCT y el WPPT sobre los derechos de distribución y alquiler que limitan el concepto de copias —desde el punto de vista de esos derechos— a las copias tangibles.

23. Sam Ricketson y Jane Ginsburg. *International Copyright and Neighboring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, 2006, p. 266.

Al mismo tiempo, debe observarse que la razón por la cual el término neutral (desde el punto de vista de la caracterización jurídica) de puesta a disposición del público había sido elaborado en la “solución marco” o *umbrella solution*²⁴ al reconocer la posibilidad de caracterizar actos de puesta a disposición no necesariamente como comunicación al público sino también como distribución de copias. De cualquier forma, el hecho de que según los Tratados de la OMPI (así como bajo la Directiva de la Sociedad de la Información), el derecho de distribución se limite a copias tangibles no influye en la validez de la anterior conclusión sobre el concepto de “puesta a disposición”. Lo mismo se aplica a la definición de “publicación”; su aplicación en el entorno digital en línea plantea cuestiones complejas, pero que no tienen que ver con el asunto de la “puesta a disposición” en la forma antes discutida.

Doctrina autorizada sobre el concepto de puesta a disposición del público

La doctrina jurídica autorizada que discute la interpretación y aplicación de los dos Tratados de la OMPI confirma que el derecho de puesta a la disposición del público tiene lugar tan pronto como una obra u otra producción protegida es puesta a la disposición para su transmisión interactiva; no depende de si las transmisiones verdaderamente ocurren o no, a pesar del hecho de que usualmente ocurren.

Jörg Reinbothe y Silke von Lewinski —quienes estuvieron entre los negociadores más activos en la Conferencia Diplomática de 1996— expresan esto de la siguiente forma:

El acto de ‘puesta a disposición’ del público para su acceso cubre el ofrecimiento de obras para su acceso y se extiende a la transmisión completa al usuario, si dicha transmisión tiene lugar. En consecuencia, *el simple establecimiento de un servidor al que pueden acceder los miembros del público desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija constituye el acto de puesta a disposición* de acuerdo con el artículo 8 del WCT. *Si se accede efectivamente a una obra, el acto completo de comunicación está cubierto por el derecho exclusivo, incluyendo la oferta de la obra en un servidor y su transmisión completa hasta el terminal del que el miembro del público obtuvo acceso a la obra: la puesta a disposición de las obras solo se logra cuando la obra haya sido transmitida al miembro del público de forma tal que pueda acceder a ésta desde su terminal.*²⁵ [Énfasis añadido, en particular en cuanto a las palabras “solo se logra” para resaltar la similitud con la única forma de lograr los actos de distribución mediante la compra efectiva de copias —no por el distribuidor sino por los compradores de copias—].

24. Véase la nueva Guía de la OMPI, pp. 323-324.

25. Jörg Reinbothe y Silke von Lewinski. *The WIPO Treaties 1996*, Butterworth. LexisNexis, 202, p. 108. [Énfasis añadido, se omite nota al pie].

El autor de este artículo —quien, como director general adjunto de la OMPI y secretario de la Conferencia Diplomática jugó un papel decisivo en la elaboración de la “solución marco” o *umbrella solution* con el concepto de puesta a disposición del público— ha caracterizado los dos elementos del concepto (el acto de puesta a disposición y su logro mediante la transmisión interactiva) de la misma forma:

De acuerdo con el artículo 8 del WCT y artículo 3(1) de la Directiva de la Sociedad de la Información, *el acto de ‘comunicación al público’ en la forma de ‘puesta a disposición’ se completa simplemente poniendo la obra a disposición para su transmisión a solicitud*. Si luego la obra es efectivamente transmitida de cualquier manera, no significa que se llevaron a cabo dos actos: ‘puesta a disposición’ y ‘comunicación al público’. El acto completo así efectuado se considerará una comunicación al público. Claro está, esto no es irrelevante desde el punto de vista de las consecuencias legales si se llevan a cabo o no las transmisiones a solicitud de la obra para las cuales se puso a disposición la obra y cuántas veces, de qué forma y con qué consecuencias. Esto es muy relevante, por ejemplo, para el cálculo de daños y perjuicios.²⁶ [Énfasis añadido].

Ricketson y Ginsburg, en su importante tratado sobre derecho de autor, abordan este asunto directamente desde el punto de vista de los enlaces de Internet. Aunque basándose en argumentos algo diferentes, expresan el mismo tipo de opiniones debidamente matizadas sobre la aplicación del derecho de puesta a disposición con respecto a diversas formas de enlaces, como la Opinión ALAI:

Tal alcance del derecho de puesta a disposición ... puede incluir ciertas formas de suministro directo de obras literarias y artísticas. Considere el siguiente escenario: un sitio de Internet reúne enlaces a otros sitios de Internet de donde los usuarios pueden descargar copias no autorizadas de música grabada. Algunos enlaces son identificados por el nombre del archivo de música; pulsar sobre esos enlaces lleva al usuario directamente a otro sitio de Internet y automáticamente descarga el archivo nombrado de ese sitio de Internet al disco duro del usuario. Otros enlaces son identificados por los nombres de los otros sitios; pulsar sobre esos enlaces envía al usuario al sitio de Internet, desde el cual puede elegir descargar una variedad de archivos. El sitio principal no envía directamente archivos digitales de la música grabada a los usuarios que acceden al sitio. Desde el punto de vista del usuario, la experiencia de pulsar sobre el primer tipo de enlace para adquirir el archivo es la misma, sepa o no que el archivo viene del sitio que contactó o desde otro sitio; de cualquier manera, el usuario contacta el primer sitio y recibe el archivo sin la intervención evidente adicional de otro operador de sitios de Internet. En el segundo caso, el usuario sabe que está siendo llevado

26. Mihály Ficsor. *The Law of Copyright and the Internet*, Oxford University Press, 2002, pp. 496-99.

a otro sitio, desde el cual puede descargar archivos de música grabada. En cualquier caso, los sitios de Internet enlazados están poniendo obras a disposición del público de la misma forma que lo hace un sitio de Internet de entrega directa. Pero, en cualquier caso, ¿también está el primer sitio contactado, por su redireccionamiento a los otros sitios, *‘poniendo [los archivos] a disposición’ de los miembros del público que contactan el sitio?*

El derecho de ‘puesta a disposición’ del artículo 8 (y 10 y 14 del WPPT) da a los autores el derecho exclusivo de permitir a miembros del público el acceso a obras literarias y artísticas (y ejecuciones grabadas) *‘desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija’*. El ‘lugar’ contemplado se refiere seguramente al lugar en el que el miembro del público está ubicado (por ejemplo, en el hogar, un café de Internet). Pero el texto también podría interpretarse como refiriéndose al “lugar” en red, por ejemplo, el sitio de Internet, que el usuario contacta para obtener acceso a la obra. Aplicando esa interpretación, en el segundo caso, la conexión entre acceder al primer sitio y la comunicación de la obra puede ser demasiado atenuada, porque el usuario sabe que el sitio desde el cual está recibiendo la obra ya no es el sitio que contactó primero. El otro sitio se convierte en el lugar desde el cual el usuario elige acceder a la obra. Por el contrario, en el primer caso, el lugar desde el cual el usuario parece estar accediendo a la música es el sitio que el usuario contactó inicialmente, que es el único sitio que él elige. En consecuencia, aunque la fuente de comunicación es definitivamente otro sitio, la selección del usuario dominaría. Si es así, el derecho de ‘puesta a disposición’ del WCT alcanzará a actos de infracción indirecta.²⁷

Intento del TJUE de “salvar a Internet” a pesar del reconocimiento de que el uso de “enlaces sobre los que se puede pulsar” califica como una puesta a disposición del público (interactiva)

Si el TJUE se hubiese detenido en el punto de sus declaraciones de los párrafos 20 a 23, se habría dado cuenta de que el fallo podría verdaderamente conducir a interpretaciones que menoscabarían la operación de Internet en la que los hiperenlaces juegan un papel indispensable. Sin embargo, dicho tribunal agregó dos preguntas adicionales a la básica antes mencionada y respondió las tres de manera conjunta:

- 1) Si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una determinada obra ofrece en su página de Internet un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a esa obra, ¿realiza una comunicación al público de esa obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?

27. Ricketson y Ginsburg, ob. cit., pp. 747-748.

- 2) ¿Influye en la apreciación de la primera cuestión que la obra a la que conduce el enlace se encuentre en una página de Internet a la que puede acceder cualquier persona sin restricciones o cuyo acceso esté limitado de algún modo?
- 3) A la hora de apreciar la primera cuestión, ¿debe realizarse una distinción según que la obra, una vez que el usuario ha pulsado sobre el enlace, se presente en otra página de Internet o se presente de modo que parezca que se encuentra en la misma página de Internet?

La Opinión ECS, para el caso en que el TJUE no hubiese aceptado la posición de que enlazar no califica como una comunicación al público (puesta a disposición), sugiere que el Tribunal aún concluye que no ocurre ningún acto de comunicación porque no se cumple el criterio del “público nuevo”.

El TJUE actuó parcialmente como se sugiere en la Opinión ECS, en el sentido de que *aplicó no solo la teoría del “público nuevo”, sino también su “corrección” de dos caras: la teoría del “medio técnico específico”*. Después de la correcta afirmación del párrafo 23, de acuerdo con la cual usar enlaces sobre los que se puede pulsar califica como comunicación al público (puesta a disposición), el Tribunal continúa como sigue:

24 Aclarado este punto, *tal como se deriva de reiterada jurisprudencia, para poder ser incluida en el concepto de «comunicación al público»*, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, *también es necesario que una comunicación como la controvertida en el litigio principal —que se refiere a las mismas obras que la comunicación inicial y que ha sido realizada a través de Internet como la comunicación inicial, es decir, con la misma técnica,— se dirija a un público nuevo*, a saber, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público (véanse, por analogía, la sentencia SGAE, antes citada, apartados 40 y 42; el auto de 18 de marzo de 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C136/09, apartado 38, y la sentencia ITV Broadcasting y otros, antes citada, apartado 39).

25 En el presente asunto debe señalarse que *una puesta a disposición de obras, mediante un enlace sobre el que se puede pulsar, como la controvertida en el litigio principal no conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo*.

26 En efecto, *el público destinatario de la comunicación inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó, porque, sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente*.

27 En estas circunstancias procede hacer constar que, cuando el conjunto de los usuarios de otra página, a los que se han comunicado las obras de que se trata mediante un enlace sobre el que se puede pulsar, podía acceder directamente a esas obras en la página en la que éstas fueron comunicadas inicialmente, sin intervención del gestor de esa otra página, *debe estimarse que los usuarios de la página gestionada por este último son destinatarios potenciales de la comunicación inicial y forman, por tanto, parte del público tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor* cuando éstos autorizaron la comunicación inicial.

28 *En consecuencia, dado que no existe un público nuevo, no es necesario que los titulares de los derechos de autor autoricen una comunicación al público como la del litigio principal.*

29 *Esta conclusión no se vería afectada por el hecho de que el tribunal remitente comprobase —extremo que no se deduce claramente de los autos— que, cuando los internautas pulsan sobre el enlace de que se trata, la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace mientras que dicha obra procede en realidad de otra página.*

30 En efecto, esta circunstancia adicional no modifica en absoluto la conclusión según la cual la presentación en una página de Internet de un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a una obra protegida publicada y libremente accesible en otra página de Internet tiene por efecto poner dicha obra a disposición de los usuarios de la primera página mencionada y constituye, por tanto, una comunicación al público. No obstante, dado que no existe un público nuevo, en todo caso tal comunicación al público no exige la autorización de los titulares de los derechos de autor...

32 En estas circunstancias, procede responder a las tres primeras cuestiones prejudiciales planteadas que *el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no constituye un acto de comunicación al público, a efectos de dicha disposición, la presentación en una página de Internet de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet.* [Énfasis añadido].

Anteriormente se analiza por qué tanto la teoría del “público nuevo” como la teoría de los “medios técnicos específicos” están en conflicto con las normas internacionales y directivas de la UE relevantes. Esta parte de la sentencia —al igual que sentencias previas basadas en estas teorías— está mal fundada.

El intento del TJUE de “salvar” no solo a Internet sino al derecho de autor mediante una nueva teoría del “acceso restringido”

Los jueces del TJUE difícilmente podían haberse detenido aquí. Debido a la desafortunada regulación actual sobre el sistema de decisión prejudicial, los jueces tienden a meterse en

situaciones en las que tienen que lidiar con casos en los cuales aún no se han debatido debidamente determinados asuntos legales complejos a través de una jerarquía judicial saludable, sin estar respaldados por información adecuada. Tratan de aplicar ciertas consideraciones generales fundamentadas en su sentido de justicia por los principios de equidad, racionalidad y proporcionalidad también cuando está disponible una transacción específica “predefinida” en las normas existentes.

La teoría del “público nuevo” fue adoptada de esta forma. Sin embargo, la suerte de esa teoría también demuestra que el TJUE está dispuesto a hacer correcciones cuando se evidencia la naturaleza defectuosa de su “reiterada jurisprudencia”. Como ya se analizó, la adopción de la teoría del “medio técnico específico” fue una “corrección” que trataba de encontrar una salida a las contradicciones creadas por el criterio erróneo del “público nuevo”. Hizo posible decidir que, en determinados casos, el derecho de comunicación al público es aplicable también cuando no hay un “público nuevo”. Desafortunadamente, el hecho de que la teoría también esté en conflicto con las normas internacionales y las directivas de la Unión Europea que las aplican es otra cosa.

En *Svensson*, el Tribunal también hizo un intento de introducir un criterio correctivo adicional de la siguiente forma:

31 Por el contrario, *en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial*, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares. *Así sucede, en particular, cuando la obra ya no está a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya sólo lo está para un público limitado*, mientras que es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor. [Énfasis-añadido].

Por lo tanto, la teoría del “público nuevo” ha experimentado dos correcciones. La primera, que no es necesario un público nuevo si la comunicación se hace por un medio técnico específico diferente, y ahora la segunda es que incluso no se necesita un medio técnico específico en caso de la comunicación por Internet (cuya población es considerada el mismo público) si el acceso es restringido. Este parece ser el caso incluso si el Tribunal usa un lenguaje basado en la teoría del nuevo público:

el enlace... constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial.

La sentencia no se extiende en el significado de las expresiones “eludir las medidas de restricción”, “limitar el acceso adoptado en la página” y una “intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas”.

Se ha publicado una plétora de comentarios sobre la interpretación de estos términos. Algunos de ellos han sido restricciones identificadas con medidas tecnológicas de protección (TPM, por sus siglas en inglés) aplicadas a sistemas específicos, como *paywalls*, otros han esbozado un concepto más general de restricciones.

El texto de la sentencia —en particular el uso de la palabra “eludir” y la referencia a la capacidad de acceso— podría ser interpretado como la insinuación de que el Tribunal podría haberse referido a la aplicación de algunos tipos de medidas tecnológicas. Sin embargo, esto no ha limitado verdaderamente los conceptos de “restricción” y “eludir” de ninguna manera.

Así, la sentencia también puede ser interpretada de forma tal que se entienda que cubre cualquier tipo de restricción que limite el acceso de cualquier manera; no solo *paywalls*, sino cualquier sistema posible que restrinja el acceso, incluyendo no solo los sistemas de suscripción explícitamente mencionados en la sentencia sino también sistemas simples de registro.

Se sostiene que este tipo de interpretación —favorable desde el punto de vista del derecho de autor— no solo es posible sino inevitable de conformidad con “reiterada jurisprudencia” del TJUE que, en este respecto, reconoce correctamente (y afirma una y otra vez) —refiriéndose al Considerando 23 de la Directiva de la Sociedad de la Información— que “este derecho [el derecho de comunicación al público según se establece en el artículo 3 apartado 1 de la Directiva] debe entenderse *en un sentido amplio* que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación”.

Si el fallo *Svensson* se interpreta de esa forma, podría hacer posible para los titulares de derechos aplicar determinados métodos comerciales y prácticas de licenciamiento que podrían mejorar su oportunidad de explotación normal de sus derechos en el entorno en línea. Su posición puede ser fortalecida con respecto a ciertos “recopiladores de

contenidos”. Periódicos como *Göteborgs-Posten* y sus periodistas pueden decidir poner a la disposición sus artículos o los resúmenes de estos por Internet en diferentes formas: (i) permitiendo vínculos sobre los cuales cualquiera puede pulsar gratis (incluyendo recopiladores de contenidos); (ii) permitiendo el acceso gratuito pero solo a aquellos —aparte de recopiladores de contenidos como *Retriver Sverige* y otros usuarios comerciales— que se registren, reservando de esta forma la posibilidad de obtener beneficios indirectamente, por ejemplo, de anunciantes; (iii) permitiendo el acceso también a los recopiladores de contenidos, etc., con base en una licencia general por el pago de una suma global, posiblemente o a través de sistemas de gestión colectiva; o (iv) permitiendo solo el acceso mediante autorización individual.

El caso *Svensson* involucra a periódicos y periodistas. Sin embargo, lo que se ha dicho sobre su posibilidad de aplicar diversas técnicas de licenciamiento —si el fallo del Tribunal es interpretado de acuerdo con el Considerando 23 de la Directiva de la Sociedad de la Información— vale igualmente para otros titulares de derecho de autor y derechos conexos.

Sin embargo, también debe observarse que —como se señala más adelante— existe un problema subyacente con hacer que la aplicación del derecho de autor dependa de imponer restricciones de acceso; es decir, que consista en una formalidad como condición de protección.

Posibles alternativas para deshacerse de la teoría del “público nuevo” y aún salvar tanto a Internet como al derecho de autor

Como se analizó previamente, la aplicación del criterio del “público nuevo” está en obvio conflicto con los tratados internacionales y las directivas de la Unión Europea. Por lo tanto, incluso si la sentencia *Svensson* llegase a ser interpretada y aplicada de forma tal que pudiese establecer determinadas oportunidades para que los titulares de derechos sean protegidos contra usuarios que traten de “hacer negocios” mediante la explotación de sus obras sin que se les pague remuneración, esto no significa que la “reiterada jurisprudencia” del Tribunal sobre el derecho de comunicación al público, junto con sus diversos “derechos subsidiarios”, esté de conformidad con las normas antes mencionadas.

La situación legal es clara. Cuando los tratados internacionales y directivas de la Unión Europea que los aplican establecen un derecho (derecho exclusivo o derecho a remuneración) de comunicación al público como un acto restringido, ese derecho —en ausencia de una excepción o limitación específica— debe aplicarse. Solo deben cumplirse dos condiciones: tiene que haber una comunicación (transmisión, retransmisión y, en caso de la

puesta a disposición del público como parte del más amplio derecho de comunicación al público, incluso la puesta a disposición para transmisión interactiva) y tiene que hacerse a un “público”; es decir —de conformidad con la definición del nuevo Glosario de la OMPI antes mencionado— a un número indeterminado de potenciales destinatarios más allá del círculo normal de una familia y sus conocidos más cercanos, independientemente de si reciben la comunicación en el mismo lugar o al mismo momento o en diferentes lugares y momentos —e incluso independientemente de si cualquiera de ellos verdaderamente recibe la comunicación—.

Como ya se analizó, no hay nada en el texto o en el “trabajo preparatorio” de las normas mencionadas que pudiese establecer el agotamiento del derecho de comunicación al público por su ejercicio y por lo tanto permita a otros comunicar libremente las obras u otros objetos de protección cuando no se hace a un “público nuevo”. Dicha confiscación del derecho no está permitida, independientemente de si la nueva comunicación se hace al “mismo público” por un medio técnico diferente (como la retransmisión por cable de una radiodifusión) o por los mismos medios (como la redifusión). Lo mismo se aplica a la puesta a disposición interactiva de obras y otros objetos de protección a través de Internet.

¿Se estaría poniendo en riesgo Internet si la teoría del “público nuevo” fuese desechada y se reconociera —de conformidad con los tratados internacionales y la Directiva de la Sociedad de la Información— que, en los casos mencionados en la Opinión ALAI, el uso de un enlace sobre el que se pueda pulsar es siempre un acto de puesta a disposición del público? Difícilmente, dado que también existen otras opciones.

Podría considerarse transformar el libre uso que se desprende de la sentencia *Svensson* en ausencia de la restricción de acceso en una excepción al derecho exclusivo de puesta a disposición del público. Sin embargo, habría por lo menos dos problemas básicos con esta solución.

El primer problema sería que introducir una nueva excepción equivaldría a modificar la ley de la Unión Europea, lo cual excede el límite de competencia del TJUE. El Tribunal ya es criticado por muchos expertos por su activismo,²⁸ que en ciertos casos no significa menos que una intrusión en el campo de modificación de la ley europea. La introducción de una nueva excepción por el Tribunal sería obviamente inaceptable a la luz del hecho de que la Directiva de la Sociedad de la Información establece una lista exhaustiva de excepciones y limitaciones.

28. Véase, por ejemplo, Lionel Bently. *Harmonization by Stealth – Copyright and the ECJ*, disponible en: http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/Bently_Harmonization.pdf.

El segundo problema sería aún más pesado, dado que establecer que el derecho de puesta a disposición del público se pierde en el entorno de Internet si los titulares de derecho no cumplen con una condición (restringir la disponibilidad de acceso), equivaldría a someter la aplicación de un derecho a una *formalidad* de facto.

Puede decirse que la Directiva de la Sociedad de la Información sí contiene una disposición sobre una posible excepción al derecho de puesta a disposición del público que es aplicable automáticamente, salvo que los titulares de derecho cumplan una condición determinada. Esto es así dado que el artículo 5, apartado 3, letra c) establece una excepción al derecho de comunicación al público y al derecho de puesta a disposición, entre otros, de artículos publicados sobre temas de actualidad económica, política o religiosa, o emisiones de obras o prestaciones del mismo carácter, en los casos en que dicho uso no esté reservado de manera expresa. Sería inútil negar que una nota sobre reserva es una formalidad. Sin embargo, se fundamenta en una excepción inocua estrictamente limitada al principio de protección sin formalidades, de conformidad con el artículo 10*bis*, apartado 1, heredada del texto original de 1886 del Convenio de Berna (es decir, desde la época en que el principio no estaba establecido en el Convenio) que sirve a los intereses de la información pública. Difícilmente puede extenderse a otros usos y a otras formalidades similares.

En principio, podría ser posible considerar otros tipos de excepciones o limitaciones. Sin embargo, es difícil imaginar una excepción que pueda ofrecer una solución lo suficientemente general para los complejos temas del hiperenlace.

La otra solución sería el reconocimiento del hecho de que con bastante frecuencia los titulares de derechos expresan, más o menos explícitamente, pero de manera claramente reconocible, que tienen la intención de poner a la disposición sus obras u otras producciones libremente para su uso en Internet sin necesidad de ninguna autorización y pago de remuneración. Claro está, en el caso de la enorme cantidad de obras y otras producciones puestas a la disposición mediante licencias *Creative Commons* o con otros avisos que aclaran la libre disponibilidad o la aceptan mediante la adhesión a determinado sistema en línea, ni siquiera podemos hablar de autorización implícita. En dichos casos sería anacrónico hablar de la infracción del derecho de puesta a disposición del público porque alguien más use enlaces sobre los que se puede pulsar.

Naturalmente, en caso de esa posible solución sería necesario concretar los criterios a ser aplicados que permitan decisiones lo suficientemente seguras y consistentes sobre si puede concluirse o no que se ha otorgado una licencia implícita. Esto es verdaderamente

un campo en el que el establecimiento de una jurisprudencia apropiada caería dentro del ámbito de competencia de los tribunales en la Unión Europea, incluyendo el TJUE.

Quizás la decisión *AFP v. Morel*, adoptada por el tribunal de distrito sur de Nueva York,²⁹ puede ser un ejemplo de cómo esto podría funcionar. Dicho tribunal analizó el tema de la puesta a disposición en línea de obras en el sitio de Internet de una red social que consistía en otorgar una licencia implícita. Vale la pena revisar las conclusiones del tribunal.

El objeto de la controversia fue un conjunto de fotos tomadas por Daniel Morel, un fotógrafo profesional, durante el terremoto de enero de 2010 en Haití. El autor cargó sus fotos en Twitpic, una aplicación complementaria de Twitter que las pone a disposición para compartir. Cuando lo hizo, tuvo que aceptar los términos de servicio (TOS) de Twitter, otorgándole a dicha empresa una “licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías (con derecho a “sublicenciar”) para usar las fotos, incluyendo la puesta a disposición a sus socios.

El acceso a las fotos no fue restringido por medidas tecnológicas, pero Morel reclamó la autoría mediante las indicaciones “Morel” y “by morelphoto”. No mucho tiempo después de la publicación de las fotos, estas fueron copiadas y cargadas por muchos otros y terminaron también en el repertorio de la AFP, la agencia de noticias francesa, que luego concedió licencias sobre ellas a varios periódicos.

El tribunal de distrito negó la solicitud de la AFP de desestimar los alegatos de infracción de derecho de autor, concluyendo que para usos subsiguientes de las fotos se hubiese necesitado la licencia del autor y para los fines de la utilización por la AFP no se había otorgado esa licencia.

El tribunal específicamente abordó el asunto de una posible licencia implícita. Reconoció que aunque determinadas disposiciones de los términos de servicio de Twitter, como la que alienta y permite una reutilización amplia, podían haber dado la impresión de una licencia implícita: los términos de servicios eran ambiguos. Dado que, de conformidad con la jurisprudencia previa, solo era posible concluir la existencia de una licencia cuando los términos de una licencia son claros, el tribunal sostuvo que la AFP no tenía una licencia implícita. Es decir, la razón para rechazar la defensa de la AFP no fue que una licencia implícita suficientemente clara no pudiese ser un fundamento adecuado para una defensa exitosa, sino que, en el caso determinado, no había habido una licencia implícita suficientemente clara.

29. US District Court of Southern District of New York 10.Civ., 2730 (WHP) of December 23, 2010.

El principio de transparencia en la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual

Abel Martín Villarejo*

Es fundamental constituir sociedades de gestión colectiva que se inspiren en los principios de EFICACIA, SOLIDARIDAD y TRANSPARENCIA, y siempre digo transparencia para que no se confunda con TRAMPARENCIA...

Ricardo Antequera Parilli

INTRODUCCIÓN

Una de las frases más célebres y geniales del profesor, amigo y maestro Ricardo Antequera Parilli es la que encabeza este trabajo que realizo en su honor y memoria, desde el afecto eterno, la nostalgia de su ausencia y el orgullo de haber compartido con él muchos instantes felices durante los últimos veinte años, tanto en el ámbito profesional como personal.

Quienes hemos tenido la suerte y el honor de compartir esos instantes con él podemos dar fe de su honradez intelectual, del rigor de sus ideas y argumentaciones, así como del magisterio y transparencia que exhibía de manera natural a la hora de transmitir las al auditorio, al alumnado o al lector. Honradez, rigor y magisterio que aderezaba con la ilusión del principiante, cualidad esta tan contagiosa como las demás y que determinan que nunca será suficiente lo que hagamos o digamos para agradecerse. Tal vez todas ellas sean cualidades hermanas, vecinas o conexas a la transparencia pura, de manera que, siendo esta, a su vez, pilar esencial de la verdadera gestión colectiva de derechos ajenos considero plenamente justificado el tema para su desarrollo y homenaje al gran maestro Antequera.

* Director general de AISGE. Secretario general de Latin Artis. Profesor Universidad Complutense de Madrid (España).

Hoy es incuestionable que el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual ha contribuido de manera decisiva para que estos alcancen toda su eficacia y virtualidad. La gestión colectiva se ha consolidado como herramienta fundamental del sistema de protección especial que representa el derecho de autor.

En efecto, la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual persigue la eficacia real de estos; en esencia, se trata de que el titular del derecho pueda obtener los rendimientos económicos que se generen por el uso de las obras o creaciones amparadas por tales derechos. Ahora bien, el principal requisito para que la gestión colectiva alcance su objetivo de eficacia y virtualidad es la transparencia, desde todo punto esencial en la gestión de negocios, intereses o derechos ajenos, considerando como básico que la diligencia en la administración de lo ajeno ha de ser igual o superior a la exigida para gestionar lo propio.

Destacaremos desde el primer momento que no obstante la irrupción de las tecnologías digitales, de hallarnos inmersos en la era de Internet y de la globalización en la producción y explotación de contenidos creativos protegidos por el derecho de autor, los principios y fundamentos que siempre dieron sentido al sistema de protección de la propiedad intelectual siguen vigentes e incluso más necesarios que nunca.

Consecuentemente, podemos afirmar que la gestión colectiva de los derechos en el ámbito digital y globalizado del siglo XXI es más necesaria que nunca para que los derechos de los creadores puedan seguir alcanzando la eficacia deseada en un entorno más complejo y, por tanto, con mayores dificultades para su ejercicio individual. La protección real y eficaz de los derechos intelectuales no queda satisfecha con el establecimiento de normas de cualesquiera ámbitos (nacionales, regionales o internacionales) y naturaleza (civil, penal, mercantil, etc.) que regulen

RESUMEN

¿Qué significa gestión colectiva transparente? A partir de la anterior pregunta, y teniendo en cuenta que hasta fechas recientes no se contaba con normas nacionales o regionales que impusieran a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o conexos una obligación expresa de actuar con *transparencia*, el autor se adentra en recientes iniciativas como el Proyecto *TAG Excellence* de la OMPI o la Directiva Europea 2014/26/UE. Frente a esta última se detallan las disposiciones que desarrollan los principios de transparencia, gobierno y responsabilidad. Concluye el autor señalando que una entidad de gestión es más “transparente” cuantas más obligaciones de información de las previstas en dicha Directiva cumpla. Ello implica que la “transparencia” de las entidades admite graduación, desde la máxima opacidad (incumplimiento absoluto de tales obligaciones) hasta la máxima transparencia (cumplimiento íntegro y exacto de todas y cada una de dichas obligaciones). El nivel de transparencia legalmente exigible vendrá dado por las obligaciones concretas de información que imponga cada norma nacional.

su contenido, sino que es preciso prever y desarrollar el mecanismo de ejercicio y transmisión que cada derecho, en función de su naturaleza y desenvolvimiento práctico, exija en orden a que pueda desplegar todos sus efectos.

Ahora bien, la gestión colectiva que predicamos como necesaria y positiva para el interés general de la sociedad y para el particular de los creadores no es otra que la gestión absolutamente transparente, eficaz, rigurosa, moderna y solidaria. Cualquier otro modelo que no goce de esas características esenciales carecería de legitimación jurídica y de legitimidad moral, toda vez que se acercaría al fraude de ley o a la sospecha permanente de opacidad con fines poco éticos, en todo caso, incompatibles con el sentido y fundamento de un régimen especial de gestión que se justifica en el logro de la eficacia de los derechos del creador —es decir, en su beneficio— y en la consecución de un incentivo económico para que aquellos, con su esfuerzo y talento, continúen aportando valor añadido al acervo cultural de cada pueblo y a la humanidad.

El desconocimiento del aspecto adjetivo de los derechos intelectuales (sus modalidades de gestión o ejercicio), en efecto, podría inducirnos a la elaboración de un cuerpo normativo nacional, regional o internacional que, en el mejor de los casos, resulte brillante desde la perspectiva de su contenido sustantivo, pero carente de virtualidad práctica si llega a contemplar derechos

cuyo ejercicio o efectividad real se hace imposible en unos casos, y en otros implica una cesión presuntiva a un tercero de tal alcance que frustra el espíritu y fundamento de la protección establecida. No podemos caer en la tentación de seguir amparando esta forma de legislar, cuyo efecto final no es otro que el de vaciar de contenido a los derechos intelectuales de los creadores bajo el pretexto de inconfesados, que no desconocidos, intereses económicos supremos disfrazados de principios y fundamentos aparentemente loables.

Los derechos intelectuales de explotación, sea bajo la forma de exclusividad o la de remuneración, sin facultad de autorización previa o mediante el ejercicio presuntivo de tal autorización, ofrecen un contenido interesante a su titular originario, cual es el de poder participar durante todo el período de protección legal en los rendimientos económicos que deriven de la explotación de su creación. Y por obvio que resulte, solo manteniendo el creador los derechos en su patrimonio o dotándole de un sistema eficaz de cesión equitativa de estos le será posible obtener, durante todo el período de protección, rendimientos de naturaleza económica, toda vez que hacen realidad el fundamento de la propiedad intelectual, esto es: alentar la actividad creativa mediante incentivos económicos (derechos de explotación) y espirituales (derechos morales) para el creador.

Afortunadamente, aunque no con el alcance deseado, tanto en el ámbito inter-

nacional como en el regional y nacional, durante los últimos años se ha observado un incremento notable del interés, sensibilidad, e incluso preocupación, del legislador en relación con el tema de las formas de ejercicio o gestión y administración de los derechos intelectuales. Tal vez el advenimiento de las tecnologías digitales y el impacto o cambio de orientación que estas están produciendo sobre determinados aspectos relacionados con el ejercicio de tan peculiares derechos haya sido el detonante que ha hecho reconsiderar la cuestión, a un nivel similar que el efecto producido por el desarrollo de las tecnologías analógicas en épocas pretéritas, dado que, como la historia ha puesto de manifiesto, siempre que se presentan nuevas formas de creación, almacenamiento, comunicación o explotación, surge el problema de las formas de ejercicio.

En el ámbito de las legislaciones regionales, la reciente Directiva de la Unión Europea sobre gestión colectiva conecta en gran medida con los principios, objetivos y valores que predicamos en este trabajo, de ahí que buena parte esté dedicada a su análisis. Con especial interés conviene destacar desde el principio, no obstante, el énfasis que la Directiva pone en la transparencia y buen gobierno de las entidades de gestión, en plena sintonía con el nuevo marco de la gestión colectiva que sugerimos para el actual contexto.

LA TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN COLECTIVA

En los últimos años no hay norma, manual o tratado sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que no se refiera a la *transparencia* como principio rector de dicha actividad. No en vano las entidades de gestión colectiva no solo administran derechos e intereses *ajenos*, sino que además, y en no pocas ocasiones, lo hacen investidas de toda una serie de facultades y prerrogativas extraordinarias, indispensables, por otro lado, para asegurar la efectividad de determinados derechos.

La conjunción de ambas circunstancias —esto es, administración de derechos ajenos y facultades extraordinarias para actuar en el tráfico— exige un plus de responsabilidad a las entidades de gestión, que ha de pasar necesariamente por una administración especialmente transparente.

Ahora bien, ¿qué debemos entender por gestión colectiva *transparente*? Hasta fechas recientes no encontrábamos ninguna norma, nacional o regional, que impusiera a las entidades de gestión una obligación específica de actuar con *transparencia*, sino, todo lo más, una serie de obligaciones de información, ya fuera frente a los propios titulares de los derechos administrados, frente a la Administración Pública,¹ o frente a los usuarios del repertorio.

1. Especialmente en aquellos casos en los que la gestión colectiva está sujeta a un régimen de autorización administrativa.

Así, por ejemplo, la vigente Ley española de Propiedad Intelectual impone a las entidades de gestión colectiva la obligación de poner el balance, “con nota de haber obtenido o no el informe favorable del auditor”, a disposición de los socios con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la Asamblea General en la que haya de ser aprobado (artículo 156), o de notificar a la Administración Pública —en el caso español al Ministerio de Cultura, en cuanto órgano competente para autorizar a este tipo de entidades, así como para ejercer sobre ellas la correspondiente vigilancia y supervisión, *ex. artículos 148 y 159*— los nombramientos y los ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de la misma clase, así como determinados documentos contables (artículo 159.3).

¿Quiere decir lo anterior que una entidad de gestión española es *transparente* por el mero hecho de cumplir con tales obligaciones de información (las únicas expresamente previstas en la Ley)?

Cabe hacerse la misma pregunta en relación con el resto de entidades de gestión en otros países cuya legislación les imponga obligaciones similares. Y la respuesta, a nuestro juicio, es siempre la misma: el cumplimiento de toda obligación de

información es condición necesaria de transparencia, pero no siempre suficiente.

Si acudimos al *Diccionario de la lengua española* (Real Academia Española, 2001), la palabra *transparencia*, referida en nuestro caso a una persona jurídica, admite al menos dos acepciones:

Transparente.

(Del lat. *trans-*, a través, y *parens*, -entis, que aparece).

.../...

3. adj. Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse.

4. adj. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.

Por tanto, solo si la norma impone a la entidad de gestión una obligación de información tan amplia que su actividad “se deje adivinar o vislumbrar”, o sea “clara, evidente” y “se comprenda sin duda ni ambigüedad” podremos decir que su cumplimiento es condición suficiente de transparencia. En caso contrario, *v. gr.* si la norma no impone semejante rango de información —lo cual, por otro lado y hasta fechas muy recientes, ha sido la tónica habitual—, la exigencia de *transparencia* obedece más a una legítima aspiración moral, que no típica o legal.

Y es en este punto donde más problemas han surgido en los últimos años, al producirse cada vez más pronunciamientos, tanto judiciales como administrativos,²

2. Muy especialmente por parte de las autoridades de defensa de la competencia.

reprochando a las entidades de gestión una especial falta de transparencia, e imponiéndoles determinadas obligaciones de información que no aparecían reguladas o tipificadas en texto legal alguno.

Esta tendencia ha ido generalizándose a medida que tanto los titulares de los derechos como los usuarios van adquiriendo un mayor conocimiento de la gestión colectiva y, sobre todo, con la irrupción y desarrollo de medios electrónicos de información cada vez con más capacidad e inmediatez. Así, mientras los primeros persiguen conocer en detalle de quién, cómo y a qué coste se recaudan y reparten sus derechos, los segundos quieren saber con exactitud qué es lo que están pagando. Se trata, en ambos casos, de aspiraciones, no ya legítimas, sino exigibles legalmente frente a la entidad correspondiente, como mera intermediaria entre unos y otros.

Todo ello determina, además, una mayor responsabilidad, tanto *in contrahendo* como *in vigilando*, por parte de la Administración Pública que autoriza y supervisa a dichas entidades, hasta el punto que se ha hecho necesario arbitrar, de una manera clara y precisa, determinadas obligaciones (generalmente de información) tendentes a garantizar una gestión colectiva transparente, que permita a unos y otros (titulares de derechos y usua-

rios) conocer “sin duda ni ambigüedad” y de una manera “clara, evidente”, la actividad de las entidades de gestión.

TRANSPARENCIA, GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD

Tal y como señalara el comisario europeo Michel Barnier, con ocasión de la adopción de la Directiva de gestión colectiva³ por el Parlamento Europeo, las entidades de gestión colectiva actúan o deben actuar como meras intermediarias entre los titulares de los derechos y los usuarios, y “los casos de mala gestión [incluida la administración fraudulenta] de los derechos recaudados ... han mostrado que existe la necesidad de mejorar su funcionamiento”.

Regulados los derechos sustantivos que otorgan a los creadores de contenidos la facultad de exigir una participación económica en la explotación de sus obras y prestaciones, y sentadas las reglas para la efectividad de tales derechos a través de su ejercicio colectivo, se ha podido comprobar, sin embargo y como hemos visto en el epígrafe anterior, que en no pocas ocasiones las entidades de gestión colectiva han actuado de forma opaca e ineficaz, contraria al interés general de la protección de la propiedad intelectual y de los propios creadores, deslegitimándose así social y sectorialmente.

3. Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor y licencias multiterritoriales de derechos en obras musicales para usos en línea en el mercado interior (Diario Oficial de la Unión Europea [DOUE] de 20.03.2014).

La pregunta entonces es cómo lograr un mejor funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, que erradique los vicios apuntados.

La respuesta a esta pregunta ha sido unánime a nivel global, y se resume en la adopción de tres reglas o principios básicos: *transparencia*, *gobierno* y *responsabilidad*. Y la respuesta no solo ha sido de carácter legislativo, sino —según veremos más adelante—, además, de autorregulación por parte de las propias entidades de gestión, que a través de sus federaciones internacionales han puesto en marcha, con el apoyo de la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el proyecto Tag of Excellence, o Etiqueta de Excelencia. Nótese que, en inglés, *tag* no solo significa “etiqueta”, sino que además se corresponde con las siglas de *transparency* (transparencia), *accountability* (responsabilidad u obligación de rendir cuentas) y *governance* (gobierno).

Con ese juego de palabras y siglas, determinadas federaciones internacionales de entidades de gestión y asociaciones sectoriales, tales como la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (SCAPR por sus siglas en inglés) y el Consejo de Sociedades de Administración de los Derechos de los Artistas (IFPI por sus siglas en inglés), decidieron sumarse a un

proyecto auspiciado por la OMPI, a través del cual se persigue pactar una suerte de certificado o garantía internacional de calidad en el ámbito de la gestión colectiva y, con ello, adoptar normas de carácter global sobre transparencia, responsabilidad y gobierno, así como consolidar las mejores prácticas y procesos por parte de las propias entidades de gestión.

Así, en el párrafo 37 del *Informe del Director General de la OMPI - Asambleas de 2012. Re-señas del año transcurrido*, se hace constar:

la credibilidad de la gestión colectiva es un factor esencial de las industrias creativas. Tenemos [la OMPI] por fin establecer junto con los sectores interesados una nueva norma internacional de garantía de calidad con carácter voluntario para las organizaciones de gestión colectiva. El proyecto se está ejecutando con el nombre de “TAG of Excellence” (etiqueta de calidad, por sus siglas en inglés), es decir, calidad en la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza.

Al cierre de la presente edición el proyecto aún se encontraba en fase de definición, a través de dos grupos de trabajo: el primero de ellos (*TAG Elementary*, o Etiqueta elemental) se concentraba en el desarrollo de un catálogo de principios de transparencia y gobierno para las entidades de gestión en desarrollo.⁴ El segundo de ellos (*TAG*

4. El grupo de trabajo TAG Elementary debía preparar, en colaboración con las asociaciones profesionales y de usuarios, y para su aprobación en junio de 2015, un catálogo de principios básicos de transparencia y gobierno, que sirviera

Advanced, o Etiqueta avanzada) trabajaba en el desarrollo de un estándar de calidad de ámbito global.⁵

Y, como decíamos, sobre estos principios (transparencia, responsabilidad y gobierno) se han comenzado a construir las más recientes reformas legislativas en materia de gestión colectiva, a fin de garantizar que las entidades de gestión actúen en el mejor interés de sus miembros y no se desvíen de la misión que tienen encomendada, favoreciendo, en definitiva, el interés general de la protección de la propiedad intelectual.

LA DIRECTIVA EUROPEA 2014/26/UE SOBRE GESTIÓN COLECTIVA

Dejando al margen las iniciativas legislativas de ámbito nacional, corresponde analizar con mayor detalle la primera norma armonizadora en esta materia a nivel regional, ya que muy probablemente será la que marque la pauta para reorientar la gestión colectiva del siglo XXI hacia los principios y objetivos de transparencia, eficacia, justi-

cia, solidaridad y servicio de los creadores y del interés general de la protección de la propiedad intelectual. Nos referimos, evidentemente, a la Directiva europea sobre gestión colectiva o, con mayor precisión, a la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DOUE, 20.03.2014).

Con esta norma, el legislador europeo persigue un doble objetivo: de un lado, fomentar una mayor transparencia y una mejor gobernanza de las entidades de gestión mediante el reforzamiento de sus obligaciones de información y el control de sus actividades por parte de los titulares de derechos, y, por el otro, alentar y facilitar la concesión de licencias multiterritoriales y multirrepertorio de derechos de autor en obras musicales para su utilización en línea en el territorio de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo.

a las entidades de gestión (especialmente a aquellas aún en desarrollo) como primer paso para alcanzar un nivel mínimo de transparencia, responsabilidad y buen gobierno.

5. El grupo de trabajo TAG Advanced debía desarrollar, para su aprobación en junio de 2015, un catálogo amplio de criterios de transparencia, responsabilidad y gobierno para las entidades de gestión, como paso previo a la creación de un estándar voluntario internacional —la marca de calidad TAG, o la etiqueta de excelencia—. Para la elaboración de dicho catálogo, debía tomar en consideración las posibles sugerencias de las asociaciones profesionales y de usuarios, así como de expertos gubernamentales (representantes de oficinas nacionales de derecho de autor), evitando posibles conflictos con las legislaciones ya en vigor en determinados países, o con los códigos de conducta existentes en el sector.

A este respecto, en los últimos años la Comisión Europea había venido identificando la propiedad intelectual como uno de los ámbitos en los que se requiere un plan de actuación a nivel europeo. Así, en el marco de la *Agenda digital para Europa*,⁶ de la estrategia *Europa 2020*,⁷ y parte del *Acta del Mercado Único*,⁸ la Comisión Europea ha declarado que en la era de Internet la gestión colectiva debe evolucionar hacia modelos transnacionales para la concesión de licencias que cubran los territorios de varios Estados miembros de la UE.

Más concretamente, la nueva Directiva identifica la ausencia de transparencia y de la obligación de rendir cuentas (responsabilidad) de las entidades de gestión como uno de sus principales problemas de funcionamiento, que “les impiden explotar con eficiencia los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior, en detrimento tanto de los miembros de las entidades como de los titulares de derechos y los usuarios” (considerando 5) y, a renglón seguido, recuerda que

La necesidad de mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva ya

se había señalado en la Recomendación 2005/737/CE de la Comisión. Dicha Recomendación establecía una serie de principios, como la libertad de los titulares de los derechos de elegir sus entidades de gestión colectiva, la igualdad de trato de todas las categorías de titulares de derechos y el reparto equitativo de los derechos recaudados. Asimismo, invitaba a las entidades de gestión colectiva a facilitar a los usuarios información suficiente sobre las tarifas aplicables y el repertorio antes de las negociaciones entre ellos. Contenía asimismo recomendaciones sobre rendición de cuentas, representación de los titulares de derechos en los órganos decisorios de las entidades de gestión colectiva y resolución de litigios. Sin embargo, la Recomendación tuvo un seguimiento desigual (considerando 6).

Y es que, apoyándose la propiedad intelectual sobre tres pilares fundamentales —contenido sustantivo, observancia o protección y gestión colectiva, como ya hemos dicho—, hasta ahora únicamente se había producido una verdadera armonización en relación con los dos primeros. Sirvan

6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Agenda Digital para Europa [COM(2010)245].

7. Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador [COM(2010) 2020 final].

8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Acta del Mercado Único: doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza, “Juntos por un nuevo crecimiento” [COM(2011) 206 final].

como ejemplo las directivas de 1992,⁹ 1993,¹⁰ entre otras, y muy especialmente las de 2001 y de 2004, sobre derechos de autor en la sociedad de la información¹¹ y sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual¹² (directiva antipiratería), respectivamente.

El tercero de tales pilares, la gestión colectiva, únicamente había sido objeto de regulación “blanda” (*soft law*) a nivel comunitario, básicamente a través de la Recomendación 2005/737/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (que incluye medidas, a escala comunitaria, relativas a la concesión de licencias de derechos de autor para los servicios legales de obras musicales en línea), y de sentencias, decisiones y demás resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea en diversos asuntos, muy especialmente en materia de defensa

de la competencia (de manera destacada la denominada Decisión CISAC¹³).

En definitiva, lo que han pretendido las instituciones europeas ahora con la adaptación de esta nueva norma es elevar a rango de Directiva las anteriores disposiciones de regulación “blanda”, a las que añade otras complementarias, especialmente en relación con las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas (responsabilidad) y gobierno, persiguiendo con todo ello el objetivo anteriormente indicado, que pasa necesariamente por armonizar la gestión colectiva a nivel comunitario.

La Directiva está formada por 58 considerandos y cinco títulos:

- I. Disposiciones generales.
- II. Entidades de gestión colectiva.
- III. Concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales por las entidades de gestión colectiva.

9. Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

10. Directiva 93/83/CEE, del Consejo, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

11. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, 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.

12. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

13. Decisión de la Comisión Europea, de 16 de julio de 2008, asunto COMP/C2/38.698 — CISAC, parcialmente revocada por el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia de 12 de abril de 2013, caso T-442/08 — CISAC vs. Comisión Europea.

IV. Medidas coercitivas.

V. Informes y disposiciones finales.

Del anterior esquema se sigue que, en esencia, la Directiva se divide en tres grandes bloques que, a su vez, responden al doble objetivo anunciado:

1. Con el primero, dedicado a la gestión colectiva, se pretende “establecer los requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor por las entidades de gestión colectiva” (art. 1). Este bloque, regulado íntegramente en el título II, es de aplicación “a todas las entidades de gestión establecidas en la Unión” (art. 2.1).
2. El segundo de ellos regula los requisitos para la concesión, por las entidades de gestión colectiva, de licencias multiterritoriales para la explotación en línea de obras musicales (art. 1), de aplicación estricta a las entidades de gestión que administren derechos de autor en obras musicales (art. 2.2).
3. El tercero de los bloques aborda las medidas coercitivas para garantizar la observancia y respeto de las obligaciones previstas en la Directiva, de manera muy particular en relación con la transparencia y gobernanza de las entidades de gestión. Conforme al art. 2.1, este título (IV) también resulta de aplicación a todas las entidades de gestión establecidas en la UE.

Habida cuenta que el tema que nos ocupa es el relativo a la transparencia, buen gobierno y responsabilidad (u obligación de rendición de cuentas), como principios fundamentales y necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión colectiva, centraremos el análisis en el primero de tales bloques, que perfila el contenido esencial y normativo de los mencionados principios, dando respuesta así a la pregunta que formulábamos en la introducción del presente estudio, ante la ausencia de normas nacionales o regionales que impusieran a las entidades de gestión una obligación específica de actuar con *transparencia*, sino, todo lo más, una serie de obligaciones de información, ya fuera frente a los propios titulares de los derechos administrados, frente a la Administración Pública, o frente a los usuarios del repertorio. Entonces, ¿qué debíamos entender por gestión colectiva *transparente*?

El título II de la Directiva, íntegramente dedicado a las entidades de gestión, como hemos dicho, establece los requisitos “para garantizar el correcto funcionamiento” (art. 1). Consta de cinco capítulos, que regulan varias facetas de la gestión colectiva, a saber: el gobierno u organización de las entidades, la gestión de los ingresos, la gestión en nombre de otras entidades (a través de los denominados acuerdos de reciprocidad), la relación con los usuarios y las medidas específicas de transparencia que han de adoptar las entidades de gestión.

GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN, Y SU RELACIÓN CON LOS TITULARES DE LOS DERECHOS ADMINISTRADOS

Dicho aspecto fundamental lo regula la Directiva en el capítulo 1 del título II, que arranca con un principio general, a cuya virtud

los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva actúen en el mejor interés de los titulares cuyos derechos representan y por que no les impongan obligaciones que no sean objetivamente necesarias para la protección de los derechos e intereses o para la gestión eficaz de sus derechos (art. 4).

Sobre dicha base, el art. 5 regula los derechos de los titulares frente a la entidad, los que habrán de constar en los propios estatutos de esta, o en la encomienda o contrato de gestión. Tales derechos son:

- i) Derecho a elegir la entidad de gestión a la que encomienden la administración de sus derechos, pudiendo limitar dicha encomienda tanto objetivamente (indicando las categorías de derechos o tipos de obras o de prestaciones que deseen) como territorialmente (para los Estados miembros que deseen), todo ello con independencia del Estado miembro de residencia o domicilio tanto del titular como de la entidad de gestión.
- ii) Derecho a rescindir el contrato de gestión, o de excluir de este determinados derechos, o categorías de derechos o

tipos de obras o de prestaciones, con un preaviso razonable que no exceda de seis meses.

- iii) Las entidades de gestión, además, estarán obligadas a informar de tales derechos a los titulares que soliciten el alta y, en relación con aquellos que ya sean miembros, a informarles dentro de los seis meses siguientes a la transposición de la Directiva en sus respectivos ordenamientos.
- iv) En cuanto a la admisión de nuevos miembros en la entidad, se prevé que las solicitudes de alta solamente puedan ser rechazadas cuando concurren criterios objetivos que, en todo caso, deberán constar previamente en los estatutos de la entidad o en el correspondiente reglamento de admisión de nuevos miembros, y se harán públicos.
- v) Se establece el derecho de los miembros a participar en los procesos de toma de decisiones de la entidad y a que se comuniquen con esta por medios electrónicos, incluso para el ejercicio de sus derechos.

El art. 8 establece la obligación de los Estados miembros de velar porque la Asamblea General de las entidades de gestión sea convocada, al menos una vez al año, indicando cuáles han de ser sus competencias mínimas:

- a. Aprobación de las reformas estatutarias y de las condiciones para el alta de nuevos miembros en la entidad, cuando estas no estén recogidas en los Estatutos.

- b. La política de reparto.
- c. La política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto.
- d. La política general de inversiones, incluida la concesión de préstamos o la constitución de avales o garantías de préstamos.
- e. La política de gestión de riesgos.
- f. La aprobación de cualquier adquisición, venta o hipoteca de bienes inmuebles.
- g. La aprobación de fusiones y alianzas, la creación de filiales y la adquisición de otras entidades, participaciones o derechos en otras entidades.
- h. Las normas aplicables a las deducciones sobre la recaudación.
- i. El nombramiento y cese de los directivos¹⁴ de la entidad, así como su retribución y otros beneficios. La asamblea general no decidirá sobre el nombramiento o cese de la junta directiva o del director gerente cuando el órgano supervisor tenga asumida dicha facultad.
- j. La designación y cese del auditor, así como la aprobación del informe anual

de transparencia y el informe del auditor.

Además, todo miembro de una entidad de gestión tendrá el derecho de designar a cualquier persona o entidad como su representante para asistir y votar en su nombre durante la asamblea general.¹⁵

La Directiva también regula la función de supervisión (art. 9), obligando a las entidades a establecer un órgano de supervisión encargado de controlar el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre aquellas y sobre sus gestores.

Las competencias del órgano de supervisión incluyen, al menos, las siguientes:

- a. Las que le delegue la asamblea general de los miembros.
- b. Supervisar las actividades y el desempeño de las funciones por parte de las personas “que dirijan las actividades de la entidad de gestión”, cuyas obligaciones se encuentran reguladas en el art. 10.
- c. Supervisar la ejecución de las decisiones de la asamblea general y, en parti-

14. Conforme a la definición que ofrece el art. 3 de la Directiva, se entenderá por “directivo»: i) cuando la legislación nacional o los estatutos de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema monista, todo miembro del consejo de administración, ii) cuando la legislación nacional o el estatuto de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema dual, todo miembro del consejo de administración o del consejo de supervisión.” En uno y otro caso, conforme al art. 8.4 de la Directiva, “la asamblea general de los miembros decidirá sobre el nombramiento o cese de los directivos, examinará su rendimiento general y aprobará su remuneración y otras prestaciones, como ganancias monetarias y no monetarias, pensiones y subsidios, derechos a otras primas y el derecho a una indemnización por despido”.

15. “Siempre que dicho nombramiento no dé lugar a un conflicto de intereses que pudiera producirse, por ejemplo, cuando la persona representada y el representante pertenezcan a categorías diferentes de titulares de derechos dentro de la entidad de gestión colectiva” (art. 8.10).

cular, de las políticas recogidas en el art. 8.5, letras a) a d).

La Directiva también regula las obligaciones de “las personas que dirijan las actividades de la entidad de gestión”. Así, conforme al art. 10, las entidades de gestión deberán tomar todas las medidas necesarias “para que las personas que dirigen sus actividades lo hagan de forma adecuada, prudente y racional, utilizando procedimientos administrativos y contables sólidos y mecanismos de control interno”. No queda claro quiénes son tales personas, si los “directivos” a los que hace referencia el art. 8.4 (definidos en el art. 3), o el equipo técnico-directivo en general (directores de departamento y otras personas con funciones ejecutivas). Sí están excluidos los directivos que ejercen las funciones de supervisión. En todo caso, el art. 10 de la Directiva establece la obligación de tales personas de gestionar la entidad de manera adecuada y prudente, empleando procesos administrativos y contables seguros, así como mecanismos de control interno.

A tal efecto, se deberán diseñar procedimientos para detectar, evitar y controlar posibles conflictos de intereses, que incluirán una declaración anual por parte de cada una de tales personas, en la que harán constar la siguiente información:

- i) Cualquier interés que puedan tener en la entidad de gestión.
- ii) Cualquier remuneración recibida de la entidad de gestión, incluidos los planes

de pensión, las retribuciones en especie y cualquier otro tipo de beneficios.

- iii) Cualquier cantidad recibida, como titular de derechos, de la entidad de gestión.
- iv) Cualquier posible conflicto, real o potencial, entre sus intereses personales y los de la entidad de gestión, o entre cualquier obligación frente a la entidad de gestión y frente a otras personas, físicas o jurídicas.

RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS

Si el nivel de transparencia de una entidad de gestión se pudiera medir y desglosar por modalidades de las actividades que desarrolla, podría afirmarse sin duda que el noventa por ciento de su transparencia reside en la distribución de los derechos recaudados.

Pues bien, pese a que el capítulo 2 del título II de la Directiva lleve por rúbrica *Gestión de los ingresos de derechos* (gestión de las sumas recaudadas), su regulación abarca las dos principales facetas de la gestión colectiva: la recaudación y el reparto o distribución de derechos, así como el destino que se le pueda dar a las cantidades recaudadas antes de su reparto y liquidación.

Se establece, en efecto, la obligación de las entidades de gestión de actuar con la diligencia debida en la recaudación y administración de los derechos antes de su reparto,

conforme a las pautas establecidas en su art. 11 en relación con tales cantidades.

En todo caso, cualesquiera deducciones aplicables a la recaudación deberán aparecer especificadas en la encomienda o contrato de gestión (art. 12).

En relación con el reparto, el art. 13 de la Directiva establece, entre otras, las siguientes obligaciones:

- i) Las entidades de gestión deberán repartir y liquidar (pagar), de forma periódica, diligente y con exactitud las cantidades correspondientes a todos los titulares que representan.
- ii) El reparto y liquidación deberá tener lugar no más tarde de nueve meses desde el final del ejercicio fiscal en el que dichas cantidades fueron recaudadas, salvo que concurran causas objetivas relacionadas con la información facilitada por el usuario, la identificación de los derechos o de los titulares, o el cotejo de la información sobre obras y otras prestaciones con los titulares de derechos.
- iii) En relación con aquellas cantidades que no pueden ser repartidas, transcurridos tres años desde el final del ejercicio fiscal en el que fueron recaudadas (y siempre que la entidad de gestión haya adoptado todas las medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares), la entidad decidirá el destino de estas de conformidad con lo decidido por la asamblea general.

La consideración individualizada de los titulares y de sus creaciones alcanza especial relevancia en la fase de reparto o distribución de la cuantía económica que corresponde a cada titular en la forma legal prevista (al menos de manera proporcional o equitativa al uso de sus obras o prestaciones artísticas). Es más, el reparto de lo recaudado por la entidad no puede hacerse solo entre los socios, sino entre todos los titulares de las creaciones intelectuales explotadas, constituyéndose al efecto las denominadas reservas de derechos (de cantidades de dinero generadas) a favor de aquellos titulares que no son miembros de la entidad al tiempo del reparto. Obviamente, solo las cantidades recaudadas bajo la fórmula de la gestión colectiva serán susceptibles de ser repartidas, no así las obtenidas a título individual. Únicamente una cuantía indivisa precisa de división, pues pertenece proindiviso a un colectivo de titulares y bajo ese carácter se ha obtenido.

Así pues, el reparto de las cantidades recaudadas por una entidad de gestión entre sus legítimos titulares se configura, junto con su recaudación, como uno de los fundamentos esenciales de la gestión colectiva. Es cierto que en algunos casos no se le atribuyó la importancia que merece esta fase de la gestión colectiva, y tal vez por ello las dudas de transparencia se hayan centrado en las operaciones de reparto y liquidación de derechos, más que en la recaudación. Indudablemente, el reparto debería ser asumido por cada entidad de gestión con la mayor de las responsabilidades.

Cuando menos, y para evitar otro foco importante de controversia y de opacidad por parte de algunas entidades de gestión, los principios y criterios de reparto, en algunos aspectos y en la medida de lo posible, han de guardar relación con los aplicados en la recaudación. No se trata de que sean exactamente los mismos, pero sí guardar una relación de proporcionalidad, en función del uso efectivo de cada prestación u obra, aplicando la máxima objetividad y transparencia en ambas fases. Especial consideración merece al respecto, el hecho de que frente a los titulares extranjeros alguna entidad aplique en la fase de reparto un criterio de reciprocidad diferente al aplicado en la fase de recaudación, produciéndose así uno de los efectos perversos de la gestión colectiva —desautorizado jurídica y moralmente— consistente en cobrar por todos y solo repartir entre unos cuantos bajo criterios extraños a la equidad, la seguridad jurídica y el sentido común.

Dicho de otra manera, las normas o criterios de reparto que aplique cada entidad de gestión deberán responder, como mínimo, a una serie de principios “sagrados”, sin cuya satisfacción el reparto adolecería de la necesaria equidad, transparencia, legitimidad y justicia. Entre dichos principios destacamos los siguientes:

a) El principio de **proporcionalidad**, de manera que se corresponda más a la obra más utilizada o que alcanzó mayor nivel de explotación económico, es decir, más cantidad del reparto a la obra más vista, a la más grabada, a la

que mayores ingresos generó para el usuario o a la más alquilada; dicha proporcionalidad hay que mantenerla también a la hora de distribuir el importe adjudicado a la obra entre los autores o entre los artistas en el caso de obras como las cinematográficas, audiovisuales en general o las fonográficas.

- b) El principio de **equidad** ha de informar y complementar al anterior en el sentido de establecer criterios correctores para que la proporción no sea automática sino que permita criterios que salvaguarden la justicia, como pueden ser la asignación del grado de participación de los autores y artistas no solo por tiempos sino por relevancia de las aportaciones, siempre que tales criterios correctores se apoyen, a su vez, en aspectos objetivos.
- c) El principio de **no arbitrariedad**, o lo que es lo mismo, que las normas se apliquen a todos los titulares por igual, con absoluta transparencia y sin excepción. Cualquier discriminación que no se apoye en un elemento objetivo ha de ser rechazada en el ámbito del reparto.
- d) El principio de **predeterminación**, entendiendo por tal que el reparto se realice conforme a unas normas, reglas o criterios publicados, generales y establecidos con antelación. Normas o criterios que se han de dar a conocer a los titulares de los derechos para que puedan comprobar y, en su caso, reclamar ante posibles errores en el reparto. Este principio es esencial para garantizar la seguridad jurídica en la

relación entre la entidad de gestión y el titular que le encomendó la gestión de sus derechos.

A esos principios básicos hemos de añadir otros aspectos nada desdeñables para lograr un reparto lo más proporcional y objetivo posible. Uno de tales aspectos es el uso recomendado y responsable de medios tecnológicos, tanto para identificar usos como para articular los anteriores principios y demás reglas de reparto de una manera más rigurosa. Hoy en día, los procesos de reparto exigen administrar una gran cantidad de información diversa, y solo a través de buenos desarrollos informáticos específicos y compatibles con el sector correspondiente se puede facilitar la compleja labor de distribución.

GESTIÓN DE DERECHOS EN NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES DE GESTIÓN

En una Directiva que pretende dotar de transparencia a la gestión colectiva e impulsar la concesión de licencias multiterritoriales no podía faltar un capítulo dedicado a la relación entre entidades de gestión radicadas en diferentes Estados de la Unión Europea y vinculadas por los correspondientes acuerdos de reciprocidad. Así, el capítulo 3: *Gestión de derechos en nombre de otras entidades de gestión colectiva*, regula la gestión de los derechos administrados al amparo de tales acuerdos (art. 14), estableciendo que las entidades de gestión no podrán discriminar entre

sus miembros y los de aquellas entidades con las que tengan suscrito el correspondiente acuerdo de representación recíproca, especialmente en relación con las tarifas aplicables, tasa de administración y las condiciones para la recaudación y reparto de las cantidades generadas por tales titulares.

Este capítulo también aborda la cuestión de la deducción y pagos en relación con los acuerdos de reciprocidad (art. 15), estableciendo que las entidades de gestión no podrán aplicar deducciones, más allá de la tasa de administración (honorarios de gestión), a los derechos recaudados al amparo de un acuerdo de representación con otra entidad de gestión, a menos que esta autorice expresamente tales deducciones. También establece la obligación (en el mismo art. 15) de las entidades de gestión de repartir y liquidar, de manera periódica, diligente y exacta, las cantidades correspondientes a otras entidades de gestión (a sus miembros). Lo que ordena, en definitiva, es la ausencia de cualquier género de discriminación entre titulares por razón de su nacionalidad.

Dicho lo cual, y en relación con los denominados “acuerdos de reciprocidad” suscritos entre entidades de gestión radicadas en distintos países, es necesario advertir que su significado, alcance y efectos variará en función de su objeto, que, a su vez, vendrá dado por los derechos cubiertos (exclusivos de autorizar o de simple remuneración). Así, se denominan:

1. *Acuerdos de “representación” recíproca* cuando su objeto son derechos exclusivos de autorizar, en cuyo caso persiguen el reconocimiento mutuo o recíproco de la facultad de licenciar o autorizar en sus respectivos territorios el uso o explotación del repertorio de la otra parte. Por tanto, estos acuerdos, cuando están referidos a derechos exclusivos, tienen un claro impacto en el repertorio administrado por cada entidad, que se ve incrementado mediante la incorporación del repertorio administrado por la otra parte. Tales acuerdos, asimismo, inciden plenamente sobre la recaudación de una entidad local que representa derechos exclusivos de otras entidades extranjeras.

Estos acuerdos suelen clasificarse, a su vez, en: acuerdos de Tipo A, en función de si prevén el intercambio de las remuneraciones generadas en cada territorio por la explotación del repertorio de la otra parte; y acuerdos de Tipo B, si, por el contrario, las partes pactan que cada una de ellas retenga para sí tales remuneraciones. Nótese que, aun cuando en principio estos últimos son lícitos (los derechos exclusivos son disponibles), durante los últimos años han resultado cuestionados. De hecho, la Directiva europea ni tan siquiera los contempla,

si bien es preciso advertir que en 2003 el Parlamento Europeo abogaba por su “extinción”.¹⁶

2. *Acuerdos de reciprocidad* en caso de que tengan por objeto **derechos de remuneración**, es decir, aquellos que no comportan facultad de autorizar, y su funcionalidad consiste en articular el intercambio de rendimientos de los derechos generados en países diferentes. Dependiendo del sistema de ejercicio de tales derechos de simple remuneración, distinguimos entre “acuerdos de representación recíproca”, cuando la gestión colectiva es voluntaria; y “acuerdos de mera reciprocidad o de pago”, o sencillamente “acuerdos bilaterales”, cuando la gestión colectiva es obligatoria y no inciden en la recaudación, sino en el pago o liquidación de los derechos generados por titulares extranjeros en un determinado país en el que la gestión colectiva desarrollada por la entidad local es imperativa u obligatoria. Es decir:

a. En el primer caso (gestión colectiva voluntaria) el acuerdo es en realidad una **encomienda a la otra parte para la gestión de tales derechos**, en relación con los titulares representados (miembros) por la entidad mandante. Por “gestión” debemos

16. Informe sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor (2002/2274(INI)). Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Ponente: Raina A. Mercedes Echerer. Disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0478+0+DOC+XML+V0//ES>

entender recaudación y reparto, no concesión de licencias o autorizaciones. De ahí que su denominación (“de representación recíproca”) sea igual que la que se adopta comúnmente para referirse a los acuerdos que tienen por objeto derechos exclusivos, aunque el contenido varíe de un caso a otro.

- b. Por su parte, los acuerdos que versan sobre derechos de remuneración de **gestión colectiva obligatoria** no tienen por objeto la encomienda, sino el mero intercambio de las remuneraciones recaudadas por cada una de las partes en sus respectivos territorios, y al amparo de sus respectivas legislaciones, en representación de los miembros de la otra parte, sin necesidad de tener que exhibir el mandado o acuerdo de representación para recaudar en nombre de tales titulares extranjeros, pues los representa por ley. De ahí que se denominen, aun siendo recíprocos, de mero “pago”, “bilaterales” o tan solo de “reciprocidad”, pues la legitimación para el cobro o la representación, en estos casos, no deriva de los contratos de gestión individualmente suscritos por los titulares con la entidad de gestión, ni de los que esta suscriba con las entidades extranjeras, sino de la propia norma jurídica habilitante que impone la gestión colectiva de una determinada modalidad de derechos.

Ahora bien, dentro de este segundo bloque de acuerdos de reciprocidad referidos a derechos de simple remuneración también se puede distinguir entre acuerdos de Tipo A y acuerdos de Tipo B, en función de si media o no intercambio efectivo de los rendimientos de los derechos entre las entidades de diferentes países. En relación con los derechos de simple remuneración, los acuerdos de Tipo B deberían estar (y de hecho lo están en la mayoría de los países) prohibidos, habida cuenta del carácter irrenunciable de los derechos cubiertos. Pero ello no obsta a que existan, y esta es una forma común de distorsión de la gestión colectiva al disponer de tales derechos entidades que no son titulares de estos, incluso aunque dicha disposición se realice por la vía de la compensación de créditos, que no siempre es auténtica y pura sino simulada y encubridora de prácticas incompatibles con una gestión colectiva transparente y rigurosa.

Finalmente, todas las modalidades de convenios de reciprocidad tienen como objetivo mediato el intercambio de derechos, regalías o rendimientos económicos dentro del marco jurídico delimitado por el ámbito de aplicación de cada ley nacional, los criterios de vinculación que estas establecen y los tratados internacionales, para que las obras o titulares extranjeros se encuentren protegidos en los países en los que operen las respectivas entidades de gestión que suscriben el correspondiente acuerdo de reciprocidad.

Por tanto, podemos decir que los acuerdos de reciprocidad determinan el marco obligacional básico entre entidades de diferentes países, facilitando así la gestión transfronteriza de los derechos, dentro del marco legal que establece el nivel de protección y de reciprocidad que cabe entre los titulares u obras nacionales de uno y otro Estado.

RELACIONES DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN CON LOS USUARIOS DE SUS RESPECTIVOS REPERTORIOS

En realidad, el capítulo 4 del título II regula las condiciones en las que las entidades de gestión deben negociar y conceder las correspondientes licencias a los usuarios para la explotación de los repertorios que administran o representan. Si bien la expresión “concesión de licencias” (propia del ámbito musical, rúbrica del art. 16 y herencia de la tradición autoralista) podría hacernos pensar que esta regulación está referida a derechos exclusivos, lo cierto es que también contiene una previsión sobre la determinación de las tarifas en relación con los derechos de simple remuneración. Así, del precepto citado se sigue que las entidades de gestión y los usuarios deberán llevar a cabo las negociaciones para la concesión de licencias (o para determinar las condiciones económicas para la efectividad o el pago del derecho de remuneración) de buena fe, facilitándose toda la información necesaria sobre sus respectivos servicios (repertorio, hemos de

entender). Principio de buena fe, sin duda, vinculado a la obligación de transparencia.

Además, las condiciones de las licencias deberán estar basadas en criterios objetivos y no discriminatorios, especialmente en relación con las tarifas, que, en materia de derechos exclusivos y de remuneración deberán reflejar el valor económico de los derechos objeto de licencia y del servicio prestado por la entidad de gestión.

También impone la Directiva, en su art. 17, una serie de obligaciones a los usuarios, quienes deberán proporcionar a la entidad de gestión la información pertinente sobre la utilización de sus respectivos repertorios, necesaria para la recaudación y el reparto.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE TRANSPARENCIA QUE HAN DE ADOPTAR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

El capítulo 5 de la Directiva establece las medidas específicas de transparencia e información que han de adoptar las entidades de gestión en la relación con sus miembros (y demás titulares representados), con las entidades homólogas con las que tengan suscrito un convenio de representación recíproca, con los usuarios, así como con los consumidores y, en definitiva, con el público en general.

Entre tales medidas, el art. 18 establece que las entidades de gestión deberán poner a

disposición de los titulares representados, por medios electrónicos y al menos una vez al año, la siguiente información:

- i) Cualquier dato personal cuyo uso (incluyendo la identificación y localización) haya sido autorizado por el titular a la entidad de gestión.
- ii) Los ingresos de derechos recaudados en representación de dicho titular.
- iii) Las cantidades asignadas a dicho titular, por categoría de derechos gestionados y tipo de uso, que la entidad le haya abonado en el periodo correspondiente.
- iv) El periodo durante el que se llevaron a cabo los actos de explotación por los que se asignaron las cantidades al titular.
- v) Las deducciones practicadas por concepto de tasa de administración (honorarios de gestión) para ese periodo concreto.
- vi) Las demás deducciones practicadas, incluidas aquellas exigidas por la ley para financiar servicios sociales, culturales y educativos, para ese periodo concreto.
- vii) Cualquier cantidad correspondiente al titular, y cuya liquidación aún esté pendiente para ese periodo.

De acuerdo con el art. 19, las entidades de gestión también deberán facilitar, por medios electrónicos y al menos una vez al año, a las demás entidades de gestión con las que tengan suscrito el correspondiente acuerdo de representación recíproca, la siguiente información:

- i) Las cantidades correspondientes a los titulares representados por la otra

entidad, indicando las categorías de derechos y tipos de usos, que le hayan abonado por la concesión de cualesquiera licencias, en virtud del acuerdo de representación.

- ii) Las deducciones practicadas, por todos los conceptos.
- iii) Información sobre las licencias e ingresos de derechos, en relación con las obras incluidas en el repertorio cubierto por el correspondiente acuerdo de representación.
- iv) Los acuerdos de la asamblea general.

Además de la anterior información, que deberá ser facilitada, en todo caso, a unos y otros (titulares y entidades de gestión homólogas), aunque no haya mediado requerimiento para ello, las entidades de gestión están obligadas según el art. 20 a proporcionar a los titulares, entidades y usuarios que la requieran, información sobre:

- Las obras u otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan directamente o en virtud de acuerdos de representación, y los territorios que abarcan.
- Cuando dichas obras u otras prestaciones no se puedan determinar debido al ámbito de la actividad de la entidad, las categorías de obras o de otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan y los territorios que abarcan.

Por su parte, el art. 21 de la Directiva establece qué información se ha de hacer pública en el sitio web de la entidad de gestión:

- i) Los estatutos.
 - ii) Las condiciones de adhesión y revocación de miembros en la entidad, si no están incluidas en los estatutos.
 - iii) Los contratos tipo de licencia y las tarifas aplicables, descuentos incluidos.
 - iv) Las personas referidas en el art. 10, esto es, “las personas que dirijan las actividades de la entidad de gestión”.
 - v) Las normas de reparto.
 - vi) Las reglas relativas a la tasa de administración.
 - vii) Las reglas relativas a las demás deducciones, incluidas las destinadas a sufragar servicios sociales, culturales y educativos.
 - viii) Un listado de los acuerdos de representación que haya celebrado y los nombres de las entidades con las que haya realizado esos acuerdos.
 - ix) Su política general sobre el uso de los importes que no puedan ser objeto de reparto.
 - x) Normas reguladoras de los procedimientos de reclamación y de resolución de conflictos.
- b. Memoria o informe de actividades del ejercicio.
 - c. Información sobre las negativas a conceder una licencia.
 - d. Descripción de la estructura jurídica y administrativa de la entidad.
 - e. Información sobre las organizaciones participadas por la entidad (de las que esta tenga acciones o participaciones).
 - f. Información sobre la cantidad total pagada a los directivos durante el ejercicio precedente, así como de los beneficios de que disfrutan.
 - g. Informe sobre el destino de las cantidades deducidas para sufragar servicios sociales, culturales y educativos.
 - h. Información sobre ingresos por recaudación, especificando categoría de derechos y tipo de usos.
 - i. Información sobre los costes de administración:
 - (i) Todos los costes de operación y financieros, con desglose por categoría de derechos y explicación del método empleado para la asignación de costes indirectos.
 - (ii) Costes de explotación y financieros propios de la gestión de derechos, con desglose por categoría de derechos.
 - (iii) Costes de explotación y financieros derivados de otros servicios (no de la gestión de derechos), incluidos los servicios sociales, culturales y educativos.
 - (iv) Recursos empleados para cubrir los costes.

Por último, el art. 22 establece la obligación de las entidades de gestión de hacer público un *informe anual de transparencia* para cada ejercicio fiscal, no más tarde de ocho meses desde que finalice dicho ejercicio.

Este informe anual contendrá la información indicada en el anexo a la Directiva:

- a. Estados financieros, incluyendo el balance de activos y pasivos, así como las cuentas de ingresos y gastos para

- (v) Deducciones aplicadas a la recaudación, con desglose por categoría de derechos, tipo de uso y propósito de la deducción (v. gr. tasa de administración y/o prestación de servicios sociales, culturales y formativos).
- (vi) Los porcentajes que representan los costes (tanto de gestión como de otros servicios) sobre la recaudación durante el ejercicio fiscal correspondiente, por categoría de derechos.
- j. Información financiera sobre las cantidades correspondientes a los titulares, con los siguientes elementos:
 - (i) Cantidad total asignada (repartida) a los titulares, desglosando por categoría de derechos y tipo de uso.
 - (ii) Cantidad total abonada a los titulares, desglosando por categoría de derecho y tipo de uso.
 - (iii) Frecuencia de los pagos, con desglose por derecho y tipo de uso.
 - (iv) Cantidades totales recaudadas pero no repartidas, con desglose por categoría de derecho y tipo de uso, indicando el ejercicio fiscal en el que tales cantidades fueron recaudadas.
 - (v) Cantidades totales repartidas pero no liquidadas, con desglose por categoría de derecho y tipo de uso, indicando el ejercicio fiscal en el que tales cantidades fueron recaudadas.
 - (vi) Cuando la entidad no ha llevado a cabo el reparto y liquidación de derechos en el plazo establecido en el art. 13 (nueve meses), motivos para tal retraso.
- k. Información sobre las relaciones con otras entidades de gestión, incluyendo:
 - (i) Intercambio de cantidades (pagadas y recibidas), con desglose por categoría de derechos, tipo de uso y entidad.
 - (ii) Costes de administración y otras deducciones aplicadas a las cantidades correspondientes a otras entidades de gestión, con desglose por categoría de derechos y por entidad de gestión.
 - (iii) Costes de administración y otras deducciones aplicadas a las cantidades recibidas de otras entidades de gestión, con desglose por categoría de derechos y por entidad de gestión.
 - (iv) Importes distribuidos a los titulares procedentes de otras entidades de gestión, desglosadas por categoría de derechos y por entidad.

La memoria anual de transparencia deberá acompañarse, asimismo, de un *informe especial* comprensivo de datos e informaciones precisas sobre las cantidades recaudadas con el propósito de financiar servicios sociales y culturales, explicando, además, el destino de tales cantidades, con desglose por servicio sufragado (art. 22.3).

Por último, y conforme al art. 22.4, la información contable que figure en el informe anual de transparencia deberá ser auditada por personas legalmente habilitadas, y su informe de auditoría (incluidas las salvedades) se incluirá íntegramente en el informe anual de transparencia.

CONCLUSIONES

Al inicio de este trabajo nos preguntábamos en qué consistía la gestión colectiva “transparente”, habida cuenta que hasta fechas recientes no encontrábamos ninguna norma, nacional o regional, que impusiera a las entidades de gestión una obligación específica de actuar con “transparencia”, sino, todo lo más, una serie de obligaciones de información, ya fuera frente a los propios titulares de los derechos administrados, frente a la Administración Pública, o frente a los usuarios del repertorio.

En este sentido, y a la espera del catálogo de criterios de transparencia que pueda llegar a pactarse en el marco del proyecto *TAG of Excellence* comentado *supra*, la Directiva europea sobre gestión colectiva ofrece toda una batería de obligaciones concretas de información que, en su conjunto, definirían el contenido del principio de transparencia en relación con la gestión colectiva. Así, a la pregunta inicial podríamos contestar diciendo que una entidad de gestión es más “transparente” cuantas más obligaciones de información de las previstas en dicha Directiva cumpla, que equivale a decir que la “transparencia” de las entidades admite graduación, desde la máxima opacidad (incumplimiento absoluto de tales obligaciones) hasta la máxima translucidez (cumplimiento íntegro y exacto de todas y cada una de tales obligaciones). El nivel de transparencia legalmente exigible vendrá dado, precisamente, por las obligaciones

concretas de información que imponga cada norma nacional.

Por “responsabilidad” nos referimos a la obligación de rendir de cuentas, inherente a todo aquel que desarrolla su actividad en nombre y representación de terceros. Y por “mejor gobierno” de las entidades de gestión, a la necesaria participación de sus miembros en los correspondientes procesos de toma de decisión, especialmente en relación con determinados aspectos fundamentales de la gestión colectiva, tales como las políticas generales de reparto, de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto, de inversiones, de deducciones, de gestión de riesgos, etc.

Es la conjunción de los tres principios (transparencia, gobierno y responsabilidad) la que ha de marcar la pauta para reorientar la gestión colectiva del siglo XXI hacia los objetivos que la legitiman social y sectorialmente, sirviendo de manera eficaz, justa y solidaria al interés general de la protección de la propiedad intelectual.

Más particularmente, y siguiendo el modelo de la Directiva europea sobre gestión colectiva, una entidad cumplirá con los tres principios si:

1. *Reconoce (y respeta) a sus miembros toda una serie de derechos*, que van desde la libertad de elección de la entidad concreta a la que encomiendan la gestión de sus derechos (así como el ámbito objetivo, territorial y temporal

de dicha encomienda), hasta su participación en los procesos de toma de decisiones a través de los órganos de gobierno correspondientes. Esta faceta de la gestión colectiva incluye, además, medidas para controlar la actividad de la entidad a través de la correspondiente función de supervisión, así como para evitar posibles conflictos de intereses por parte de los gestores.

2. *Recauda y distribuye los derechos con la mayor diligencia*, entendiendo por tal una administración de los fondos rigurosa y exenta de riesgos, seguida por un reparto periódico y exacto de estos, lo que implica, entre otras medidas, emplear todos los esfuerzos exigibles para la identificación y localización de los correspondientes titulares. Si decíamos que el reparto o distribución de derechos representa el 90% de la transparencia exigible a una entidad de gestión, para que tal actividad esencial discurra por el buen camino es necesario que las normas, criterios o reglas de distribución reúnan rigurosamente los principios de proporcionalidad, equidad, objetividad, predeterminación y no discriminación.
3. *No discrimina a los miembros de otras entidades de gestión* en relación con los derechos recaudados al amparo de la ley o de los correspondientes acuerdos de reciprocidad, debiendo dispensarles el mismo trato que a sus propios miembros.

4. *Negocia de buena fe con los usuarios*, facilitándoles toda la información relativa al repertorio objeto de remuneración o de la correspondiente licencia.

5. *Facilita toda suerte de información, tanto a los propios titulares de derechos, como a las entidades de gestión homólogas y a los usuarios*. Entre dicha información debe figurar la relativa al repertorio administrado, los estatutos de la entidad, contratos tipo (tales como licencias), tarifas, descuentos, normas de reparto, reglas relativas a la tasa de administración y a cualesquiera otras deducciones, etc. Dicha información incluye, además, el preceptivo “informe anual de transparencia”, que también habrán de hacer público las entidades de gestión.

Dicho cuanto antecede, los parámetros de transparencia que exigen ya varias normas de rango nacional y la Directiva europea son los mínimos y los propios de la gestión de derechos ajenos, en cuya responsabilidad se ha de ofrecer y practicar la mayor diligencia concebible. Tales parámetros marcan la gestión colectiva del presente y del futuro, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Dicho marco de referencia, no obstante, en modo alguno agota las posibilidades de realizar la transparencia en cada una de las actividades propias que emprenda una entidad de gestión.

Y si la gestión colectiva se ha consolidado por méritos propios como la mejor he-

rramienta de eficacia de los derechos de propiedad intelectual, conviene advertir finalmente que solo la gestión honrada y eficaz de derechos ajenos está llamada a sobrevivir y superar las dificultades actuales que encuentran los derechos en el ámbito de la red y de las nuevas tecnologías. La gestión colectiva que no sea transparente y eficaz no merece la pena sostenerla en provecho de unos cuantos. La transparencia no basta con proclamarla, es necesario practicarla sin pretexto y ha de ser exigida por las autoridades en cada país.

Confundir la transparencia con la “transparencia”, que decía Ricardo, es la peor traición que se pudo hacer a la gestión colectiva y a los derechos de propiedad intelectual, pues ambos, gestión y derechos, forman una unidad de destino. Quienes

se acercan a la gestión colectiva para servirse en lugar de servir, por hábiles que sean sus métodos o estrategias, acabarán por dañarla y por herir de muerte a los propios derechos. Como decía Mario Moreno, Cantinflas, y para concluir: “ahí está el detalle”.

Es de justicia decir que no son pocas las entidades de gestión que ya cumplen, o al menos se acercan a tales estándares, y que son menos aquellas que, lamentablemente, permanecen alejadas de tan elemental comportamiento. Son estas últimas las que mayor atención deberán prestar a esta normativa que poco a poco, y gracias al esfuerzo y generosidad de pioneros y maestros como Ricardo, va abriéndose paso en el campo de la propiedad intelectual.

Análisis de la sentencia dictada en el caso ABC, INC.¹ vs. AEREO, INC. CASO n.º 13-461 Suprema Corte de los Estados Unidos de América

José Luis Caballero Leal*

INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, el caso ABC vs. AEREO, resuelto el 25 de junio de 2014² por la Suprema Corte de los Estados Unidos, significó una importantísima victoria para la industria de la radiodifusión, pero no únicamente norteamericana, sino para la de muchos otros países que preveían la inminente aparición de sistemas de similares características a la empleada por AEREO en sus respectivas jurisdicciones, en caso de que este fuere fallado de manera distinta.

Los pormenores de este caso se pueden sintetizar de la siguiente manera:

ABC (American Broadcasting Company), una de las cadenas radiodifusoras más importante de los Estados Unidos, presentó, en contra de AEREO, una demanda judicial por considerar que el servicio prestado por esta, consistente en hacer accesible a sus suscriptores a través de Internet la programación elegida por un suscriptor determinado y que previamente hubiere sido radiodifundida por sus respectivos titulares a través de la televisión abierta (gratuita),

* Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de México (UNAM); estudios de posgrado en derechos de autor, en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra y en el Instituto Internacional de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, D. C.; cursó la Maestría en Propiedad Intelectual en el Queen Mary and Westfield College, de la Universidad de Londres. Socio de Jalife, Caballero & asociados, bufete especializado en la atención de asuntos de propiedad intelectual y derecho corporativo. Autor del libro: *Derecho de Autor para Autores*, editado por el CERLALC. Profesor de Derechos de Autor en los cursos de especialización de las universidades españolas de Castilla la Mancha, en Toledo; de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Católica de Comillas, en Madrid y de la Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III, en Madrid.

1. De esta demanda, encabezada por ABC, Inc., hicieron parte otros productores, distribuidores y radiodifusores titulares de derechos de autor que consideraron que sus derechos fueron igualmente infringidos por AEREO.
2. La resolución de la Suprema Corte se dio por mayoría de voto de los jueces Breyer (ponente), Kennedy, Ginsburg, Sotomayor y Kagan. El juez Scalia presentó una opinión disidente, a la cual se unieron los magistrados Thomas y Alito.

infringía derechos exclusivos reconocidos en su favor en la Ley del Copyright de aquel país.

La infraestructura de AEREO consistía en cientos o miles de diminutas antenas de recepción individualizada de señales de televisión radiodifundida (abierta), cuya dimensión no superaba el diámetro de una moneda de 25 centavos de dólar, captando señales de televisión digitales de muy alta resolución. También poseían sofisticados equipos de procesamiento y conversión digital de tales señales radiodifundidas.

A cada suscriptor del servicio se le asignaba una antena electrónica individual, a través de la cual se captaba la programación de su elección radiodifundida por las principales cadenas de televisión de aquel país. Cuando el suscriptor deseaba ver algún programa de televisión en particular, la antena electrónica que le había sido asignada captaba la señal radiodifundida conteniendo el programa de su elección. A continuación, a través de los equipos procesadores de AEREO, convertían dichas señales radiodifundidas en datos susceptibles de ser accedidos vía Internet por el suscriptor respectivo, almacenándolos temporalmente en un disco duro que contenía carpetas o casilleros individualizados para cada suscriptor o usuario. Posteriormente AEREO ponía a disposición del suscriptor el programa elegido por este, con apenas unos segundos de retraso respecto de la radiodifusión original del programa de que se tratara, o bien quedaba almacenado en el casillero individual del usuario para ser visto más tarde por el usuario respectivo vía *streaming*.

Con una cobertura territorial limitada a apenas once ciudades y reduciendo su oferta televisiva a los contenidos de las señales de televisión radiodifundidas por ABC, NBC, CBS, FOX y PBS, por escasos ocho dólares mensuales el suscriptor podía almacenar hasta veinte horas de programación o hasta sesenta horas si pagaba cuatro dólares adicionales a la cuota básica.

RESUMEN

En el presente artículo se realiza un análisis de la sentencia dictada por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso ABC, INC. vs. AEREO, INC. Para tal efecto se abordan no solo los antecedentes relacionados con el debate jurídico tratado en la sentencia, tal como los casos *Forthnightly* y *Teleprompter* y la reforma a la Copyright Act de 1976; sino también el camino argumentativo tomado por la Suprema Corte para llegar a la decisión respecto al conflicto puesto a su consideración, el cual hace referencia a la comunicación pública de obras y emisiones de televisión protegidas por el sistema del Copyright.

En síntesis, se trataba de un sistema que por medios digitales permitía almacenar, al gusto del suscriptor, señales de televisión emitidas para su captación gratuita por las diversas cadenas de televisión, para posteriormente ser percibidas por dicho usuario vía *streaming* a través de su ordenador, tableta o Smartphone vía Internet, en otras palabras, un mecanismo de almacenamiento temporal de programas de televisión abierta, para que el suscriptor los pudiera consumir con posterioridad, a través de diversos dispositivos conectados a Internet.

ABC demandó la violación a su derecho exclusivo de “ejecutar públicamente”³ sus obras, legalmente protegidas a través del sistema de Copyright norteamericano.

¿Por qué el caso fue resuelto por la Suprema Corte de los EE. UU.?

La respuesta obedece a la petición misma de AEREO de ser escuchada por ese máximo tribunal, con el objetivo de detener la avalancha de acciones judiciales emprendidas en su contra por diversos titulares de derechos de autor, reclamando la violación de sus derechos en cuando menos seis Estados de la Unión Americana en los que, curiosamente, AEREO había salido airosa de las solicitudes de aplicación de medidas provisionales que fueron negadas a los solicitantes en cada caso. En particular, AEREO había obtenido una importante victoria en la Corte de Apelación del Segundo Circuito,⁴ en donde se resolvió que la transmisión de señales por parte de AEREO a suscriptores individuales, a partir de grabaciones realizadas por estos últimos, no constituía un acto de ejecución pública. Dicha resolución fue adoptada a principios de abril del año 2013, respaldando la negativa de una Corte inferior a otorgar la medida cautelar⁵ solicitada por diversos titulares de derechos de autor. La estrategia planteada por AEREO para llevar su caso a la Suprema Corte y cortar de tajo la avalancha de costosísimos litigios en su contra evidentemente no produjo los resultados esperados, pues el máximo tribunal no adhirió los criterios adoptados por la Corte de Apelación del Segundo Circuito.

El principal argumento legal empleado por ABC para justificar su demanda consistió en la violación a lo previsto en la sección 106(4) de la Ley de Copyright contenida en el Título 17 del U.S.C.,⁶ al disponer que el titular del derecho de autor posee el “derecho

3. “the right to perform their copyrighted works publicly”.

4. <http://www.adweek.com/news/television/broadcasters-lose-aereo-appeals-court-148305>

5. “Preliminary Injunction”, traducido como una medida cautelar tendiente a impedir la continua violación de sus derechos.

6. El United States Code es una consolidación y codificación por materia de las leyes permanentes y generales de los Estados Unidos. El Título 17 corresponde precisamente a la denominada Ley de Copyright.

exclusivo de ejecutar públicamente (al público) sus obras protegidas”, mientras que la sección 101 define el concepto de ejecutar o mostrar una obra en público como “la transmisión o la comunicación por otras vías de una ejecución al público, a través de cualquier dispositivo o proceso, bien sea que los miembros del público sean capaces de recibir dicha ejecución en el mismo lugar o bien en lugares separados o distintos, al mismo tiempo o en momentos distintos”.

La Suprema Corte tuvo que decidir si a través del empleo del complejo sistema tecnológico operado por AEREO, capaz de permitir a los usuarios ver programas de televisión a través de dispositivos personales conectados a Internet, casi al mismo tiempo en que estos eran libremente radiodifundidos, o bien almacenarlos para verlos en un horario distinto, se infringían los derechos exclusivos de los reclamantes.

Y la conclusión a la que arribó la Suprema Corte fue que dicha conducta efectivamente violaba los derechos exclusivos de ABC, para lo cual emitió las siguientes consideraciones:

La Suprema Corte se formuló dos preguntas únicamente:

- a) ¿AEREO lleva a cabo un acto de “ejecución”? y
- b) ¿de llevarlo a cabo, lo hace “al público”?

Ejecutar una obra públicamente, según la ley “autoral” norteamericana, significa transmitir al público una ejecución de una obra protegida. La Suprema Corte se preguntó igualmente si AEREO “transmitía” dicha ejecución cuando el suscriptor veía el programa a través del sistema de AEREO o bien si era el propio suscriptor quien llevaba a cabo dicho acto de transmisión.

Según la argumentación vertida por AEREO, ellos no ejecutaban obras, sino que únicamente emulaban la operación de una antena de televisión tradicional utilizando al mismo tiempo una grabadora digital (DVR), equipo que únicamente respondía a las instrucciones personalizadas dadas por cada suscriptor. Por lo mismo, en realidad eran los propios suscriptores quienes en todo caso “ejecutaban” dichas obras al demandar el *streaming* de sus contenidos personalizados, desde sus propios equipos de grabación hacia el o los dispositivos electrónicos de su elección, pudiendo ser estos un ordenador portátil, una tablet o inclusive un smartphone.

Es importante señalar que hasta antes de que se llevaran a cabo las reformas a la Ley de Copyright del año 1976 y la inclusión de la denominada “cláusula de transmisión” contenida en la sección 101, el acto de “ejecución” recaía exclusivamente en el orga-

nismo emisor de la señal, quedando el público receptor desprovisto de todo carácter y consecuencia legal, al ser un mero receptor de la señal transmitida, es decir, un ente totalmente pasivo. A partir de las reformas antes señaladas, se considera que tanto el radiodifusor como el televidente “ejecutan” los programas de televisión, dado que ambos provocan que las imágenes se vean y los sonidos se hagan perceptibles. Por lo mismo, el concepto de ejecución pública no solo ampara la transmisión inicial del programa, sino cualquier otro acto que permita que dicha transmisión sea emitida o comunicada al público como tal.

Con base en estas precisiones, es decir, las alusivas a la cláusula de transmisión, se resolvió igualmente años atrás que los distribuidores de sistemas de distribución por cable actúan “ejecutando” públicamente programas de televisión, aun y cuando su tarea parezca limitarse únicamente a incrementar la posibilidad del televidente de recibir señales de televisión previamente radiodifundidas, incrementando el radio de recepción territorial de estas.

La Suprema Corte determinó que AEREO no podía ser considerada simplemente un proveedor de equipos, ni menos que fueran únicamente los suscriptores los que llevaran a cabo actos de “ejecución” de los programas de televisión, dado que las actividades desplegadas por AEREO eran sustancialmente similares a las que llevan a cabo los distribuidores de señales de televisión por cable, a los cuales el Congreso norteamericano decidió regular a través de las reformas a la Ley de Copyright, en el año 1976.⁷

Al discutir las diferencias existentes entre los casos *Fortnightly Corp. vs. United Artists Television*⁸ y *Teleprompter Corp. vs. Columbia Broadcasting Company*,⁹ se hizo notar que

7. Las empresas de televisión por cable en los Estados Unidos se encuentran obligadas a negociar con los radiodifusores para obtener un permiso de retransmisión, habitualmente pagando unas regalías por la utilización de sus señales, según se prevé desde el año de 1992 en la Cable Television Consumer Protection and Competition Act.

8. Resuelto en el año 1968 (caso 392 U. S. 390), se trataba de la operación de una antena de televisión comunitaria que recibía y procesaba la señal de cinco diferentes radiodifusores, para posteriormente retransmitirla a los equipos de televisión de sus respectivos suscriptores. La Suprema Corte resolvió que a la luz del contenido de la Ley de Copyright, un sistema de antena comunitaria (CATV, por sus siglas en inglés), hoy conocido como sistema de televisión por cable, no realizaba otra conducta más que la de incrementar la capacidad de sus suscriptores para recibir señales radiodifundidas. Por lo mismo, el sistema de antena comunitaria debería ser considerado como un simple “espectador”, y por lo mismo no “ejecutaba” obras protegidas que su sistema recibía y entregaba a sus usuarios. Este caso puede ser revisado en <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/392/390/>

9. Resuelto en el año 1974 (caso 415 U. S. 394), sus orígenes son sustancialmente similares a los del caso *Fortnightly*, al consistir en la retransmisión de señales de diversos radiodifusores a varios sistemas de televisión comunitaria por

mientras que en estos el acto de transmisión era constante e ininterrumpido, en el proceso en estudio el sistema de AEREO permanecía “inerte” hasta tanto el propio usuario decidía ver un programa de televisión en particular, por lo tanto era este quien llevaba a cabo el acto de ejecución y no AEREO como tal. Una de las opiniones disidentes en la resolución de este asunto expresó, inclusive, que la actividad de AEREO debería ser equiparada a la de un establecimiento de fotocopiado de libros que presta servicio al público dentro de una biblioteca y no podía ser responsable de las decisiones de los usuarios de fotocopiar material protegido allí ubicado. En el caso de AEREO, los usuarios elegían personalmente qué programas deseaban ver, no siendo en consecuencia una decisión imputable a dicha empresa si estos se encontraban o no protegidos por derechos de autor.

No obstante la analogía propuesta por el emisor del voto disidente, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte determinaron no tomarla en cuenta por las enormes similitudes existentes entre las actividades de AEREO y las de los distribuidores de televisión por cable, hacia quienes estuvieron dirigidas las reformas de 1976, principalmente para revertir las decisiones previamente adoptadas en los casos *Forthnightly* y *Teleprompter* ya mencionados, en los que, como se vio, sus actividades fueron equiparadas a las de un simple espectador y no a las de una entidad que en realidad llevaba a cabo actos de “ejecución”. Y fueron precisamente esas enormes similitudes entre las actividades desplegadas por los distribuidores de televisión por cable y las desarrolladas por AEREO las que llevaron a los integrantes de la Corte a concluir que AEREO no era un simple proveedor de equipos, sino que en efecto llevaba a cabo actos de “ejecución”: “We conclude that AEREO is not just an equipment supplier and that AEREO “perform[s]”.¹⁰

Resuelta la primera interrogante al concluir la Suprema Corte que AEREO sí “ejecutaba” obras protegidas por el derecho de autor, debía decidir igualmente si dicha ejecución era realizada “públicamente” o “al público”, de acuerdo con el significado dado a esa expresión en la cláusula de transmisión contenida en la sección 101 de la Ley de Copyright.

cable (CATV). En ese caso en particular, se pretendía establecer que mientras que la recepción y retransmisión de señales no distantes o lejanas por parte de los sistemas comunitarios de cable no constituía una violación a la Ley de Copyright, la recepción y retransmisión de señales distantes o lejanas debería resultar equivalente a una “ejecución”, y por lo mismo violatoria de los derechos de los titulares. La Suprema Corte resolvió que la “importación” de señales de otras comunidades no constituía una “ejecución” conforme a la Ley de Copyright de 1909, siendo irrelevante la distancia o ubicación entre el punto de radiodifusión y la del espectador final. Disponible en: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/415/394/case.html>

10. Syllabus de la resolución emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto del caso *American Broadcasting Cos, Inc., et al v. AEREO, Inc., FKA Bamboon Labs, Inc.*, número 13-461 de fecha 25 de junio de 2014, pág. 10.

Conforme a dicha sección, una entidad ejecuta una obra “públicamente”, cuando transmite una ejecución de la obra al público.

AEREO manifestó que no llevaba a cabo un acto de transmisión de una ejecución, dado que la definición legal aplicable a dicha expresión implica “simultaneidad o sincronía” entre imágenes y sonidos, mientras que lo que ellos realizaban era en realidad una “nueva” ejecución que se producía cuando el usuario del sistema lo activaba para ver un programa específico. Sin embargo, la Suprema Corte rechazó el argumento manifestando que cuando el usuario elige un programa para verlo a través del dispositivo seleccionado, AEREO lleva a cabo un acto de *streaming* y, por ende, “comunica” a través de sus propios equipos, imágenes y sonidos que se aprecian de manera simultánea o sincronizada, y por lo mismo concluyó que AEREO transmite una ejecución cada vez que el usuario elige ver un programa determinado.

Debía aún resolverse si esa ejecución se hacía “al público”, siendo este un elemento clave para la determinación de la posible violación a los derechos exclusivos.

El argumento de AEREO resultó en extremo simple: cada suscriptor tiene su antena propia, y la programación elegida por este se archiva o almacena en su propio folder o casillero localizado en el disco duro del servidor empleado para esos efectos. En consecuencia no existe un acto de comunicación “al público”, toda vez que solo el suscriptor registrado tiene derecho para acceder a la programación elegida. En todo caso, lo que sí hay es un acto de comunicación privada, dado que el contenido de la programación elegida por el suscriptor no tiene un destino público, sino está rigurosamente reservado a la persona que conforme a sus hábitos de consumo elige libremente, impidiendo inclusive a otros suscriptores del mismo sistema acceder a la programación almacenada de los demás.

La Suprema Corte rechazó también este argumento, señalando que la correcta interpretación de la cláusula de transmisión de la Ley de Copyright consiste en que los miembros del público con capacidad para percibir las señales transmitidas, lo puedan hacer al mismo tiempo o en diferentes momentos. Si el significado en singular de la expresión “transmitir una ejecución” estuviera limitada a un solo acto y en un solo momento, entonces el público no estaría en posibilidad de recibirlas en distintos momentos, tal y como lo señala la propia ley en su sección 101.¹¹

11. To perform or display a work “publicly” means—
(1) ...

De la misma manera, la Suprema Corte manifestó que el hecho de que AEREO transmita de forma individual a cada suscriptor la programación elegida y almacenada por este, no genera o provoca un resultado distinto, dado que la Ley de Copyright prevé que dicho acto puede ser efectuado a través de cualquier equipo o dispositivo apto para tales fines. Y el hecho de retransmitir un programa de televisión utilizando las copias de este pertenecientes a cada usuario implica en sí mismo un proceso de transmisión de una ejecución. De esa manera, aunque AEREO transmita a partir de la misma copia del usuario o de varias copias de distintos suscriptores, finalmente transmite siempre el mismo programa protegido por la ley. Por lo mismo, cuando AEREO transmite vía *streaming* el mismo programa de televisión a distintos suscriptores, está llevando a cabo una transmisión de una ejecución a todos ellos, y ese conjunto de personas es precisamente al que debe identificársele como “el público”, pues lo que finalmente AEREO hace es comunicar de manera sincronizada imágenes y sonidos a un vasto número de personas que no se encuentran relacionadas entre sí. Esta definición es fundamental para comprender el alcance de la sentencia, toda vez que aunque la Ley de Copyright no define la expresión “al público” como tal, sí especifica que una entidad lleva a cabo un acto de comunicación pública cuando este se efectúa “en cualquier lugar en donde un número sustancial de personas que se encuentran fuera del círculo familiar normal y sus relaciones sociales están reunidas”.¹² Es decir, el público se constituye por un numeroso grupo de personas fuera del ámbito normal de la familia y los amigos.

Por las razones antes expuestas, la Suprema Corte resolvió igualmente que AEREO transmita “al público” obras protegidas por el Copyright, con el significado y alcance previstos para tales efectos en la Ley de Copyright.

La Suprema Corte concluye su análisis señalando que habiendo considerado los argumentos de AEREO y analizado las enormes similitudes existentes respecto de los operadores de servicios de distribución de televisión por cable, y especialmente los casos *Forthnightly* y *Teleprompter* a los cuales no les resultaron aplicables las disposiciones de la reforma a la Copyright Act de 1976 por haberse resuelto en 1968 y 1974, respecti-

(2) to transmit or otherwise communicate a performance or display of the work to a place specified by clause (1) or to the public, by means of any device or process, whether the members of the public capable of receiving the performance or display receive it in the same place or in separate places *and at the same time or at different times*. [Cursivas añadidas].

12. To perform or display a work “publicly” means—

(1) to perform or display it at a place open to the public or at any place where a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its social acquaintances is gathered; or

vamente, y aunque reconoce la existencia de ciertas diferencias entre dichos casos y el presente, estas tienen más que ver con la tecnología empleada para proveer el servicio que con la naturaleza misma de este, por lo que no existe razón alguna para resolver que las actividades desplegadas por AEREO escapan de la aplicación del verdadero alcance de la norma. En consecuencia, resuelve que AEREO ejecuta obras protegidas por el derecho de autor al público, en los términos contenidos en la cláusula de transmisión prevista en la sección 101 de la Ley de Copyright. Como consecuencia de lo anterior, revoca la resolución previa de la Corte de Apelaciones y ordena el seguimiento que proceda conforme al contenido de dicha opinión.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

- a) ABC presentó en contra de AEREO una demanda por considerar que el servicio prestado por esta, consistente en hacer accesible a través de dispositivos conectados a Internet la programación elegida por el usuario, previamente radiodifundida por sus respectivos titulares, infringía derechos exclusivos reconocidos en su favor en la Ley de Copyright de EE. UU.
- b) La medida cautelar de suspensión de la prestación del servicio, originalmente solicitada por ABC, fue negada por la Corte de Distrito y confirmada la negativa por la Corte de Apelaciones.
- c) La Suprema Corte tuvo que decidir si a través de la venta a sus suscriptores de un complejo sistema tecnológico que les permitía ver, según su elección, programas de televisión a través de dispositivos conectados a Internet, casi al mismo tiempo en que estos eran radiodifundidos o bien horas más tarde, AEREO infringía los derechos exclusivos de los reclamantes.
- d) La Suprema Corte se formuló dos preguntas: a) ¿AEREO lleva a cabo un acto de “ejecución”? y b) ¿de llevarlo a cabo, lo hace “al público”?
- e) Los integrantes de la Suprema Corte, por mayoría, determinaron que las actividades de AEREO sí constituían un acto de ejecución, tomando en cuenta las enormes similitudes existentes entre sus actividades y las de los distribuidores de televisión por cable, hacia quienes estuvieron dirigidas las reformas de la Ley de Copyright de 1976, y a quienes a partir de ese momento se les obligó a pagar una licencia por la retransmisión de la programación proveída por el organismo de radiodifusión. Y fueron precisamente esas enormes similitudes las que condujeron a los integrantes

de la Corte a concluir que AEREO no era un simple proveedor de equipos, sino que en efecto llevaba a cabo actos de “ejecución”: “We conclude that AEREO is not just an equipment supplier and that AEREO “perform[s]”.

- f) Cuando AEREO transmite vía *streaming* el mismo programa de televisión a distintos usuarios, aun en distintos momentos u horarios, está llevando a cabo la transmisión de una ejecución a todos ellos, y ese conjunto de personas es precisamente el que debe identificarse como “el público”, pues lo que finalmente AEREO hace es comunicar de manera sincronizada imágenes y sonidos a una vasto número de personas no relacionadas entre sí, y no ligadas por razones familiares o de amistad.
- g) En consecuencia, la Suprema Corte resolvió que AEREO ejecuta obras protegidas por el derecho de autor al público, en los términos contenidos en la cláusula de transmisión prevista en la sección 101 de la Ley de Copyright.

Es importante señalar aquí que los miembros de la Suprema Corte que emitieron esta decisión, dejaron claramente asentado que el sentido de la resolución dictada no puede ser entendido o interpretado como una amenaza hacia las nuevas tecnologías, y en particular a los mecanismos de almacenamiento en la “nube”.¹³ De hecho, los integrantes de la Suprema Corte manifestaron haberse pronunciado exclusivamente sobre un acto de ejecución pública de una obra, no así sobre un servicio pagado por el propio usuario de servicios de almacenamiento remoto de contenidos. Sostuvieron igualmente que la doctrina del “uso justo” (fair use), puede ayudar a prevenir una inapropiada o inequitativa aplicación de la cláusula de transmisión. Concluyeron en este sentido afirmando que preguntas o cuestionamientos relacionados con el almacenamiento en la “nube”, el almacenamiento remoto, los dispositivos de grabación digital y otros asuntos tecnológicamente novedosos no fueron tratados ante ese Tribunal Supremo, y respecto de los cuales el propio Congreso norteamericano no ha marcado aún el rumbo a transitar, y por lo mismo, habrá que esperar a que un caso específico se presente para poderlo discutir en su integridad.¹⁴

Los servicios de AEREO fueron suspendidos el día 28 de junio de 2014 a las 11:30 a. m.

13. Expresión que hoy en día alude a formas de almacenamiento digital de todo tipo de obras y prestaciones protegidas por el derecho de autor, a las que el usuario recurre por diversas razones, entre otras, capacidad de almacenamiento y, en particular, la de poder acceder a dichos archivos digitales desde cualquier dispositivo con capacidad para conectarse a través de Internet.

14. Syllabus de la resolución emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto del caso *American Broadcasting Cos, Inc., et al v. AEREO, Inc., FKA Bamboon Labs, Inc.*, número 13-461 de fecha 25 de junio de 2014, pág. 17.

INTRODUCCIÓN

Tras años de divagaciones por el camino tortuoso del derecho tributario recibí la invitación del doctor Fernando Zapata para dar una mirada al derecho de autor con una causa que nos une: honrar la memoria del jurista, el maestro andino de derechos de autor, el amante de la creación intelectual, el hombre comprometido con su ciencia, su profesión, sus ilusiones y los sueños que transmitió a quienes fuimos sus alumnos en la Universidad de los Andes de Venezuela: el doctor Ricardo Antequera Parilli. Fue él un hombre a quien no solo le gustaba la creación intelectual, sino que en vida nos deleitó con su ciencia, su don de gentes, su gran talento y, por supuesto, su guitarra. Fue un creador nato que nos transmitió un legado maravilloso entre su vida, obras y enseñanzas.

Las líneas que siguen a continuación desarrollan uno de los temas clásicos del derecho de autor: la diferencia entre el objeto portante (*corpus mechanicum*) y el bien inmaterial, la obra (*corpus mysticum*), que incide en la comprensión y distinción entre derecho de propiedad y derecho de autor. Esta distinción clave, tan familiar en la vida moderna y tan útil en la comprensión del sistema de protección del derecho de autor en la economía digital, no siempre fue tan clara en la ya larga historia de la creación y de las obras. Al igual que ha sucedido con otros derechos, la historia tiene un antes y un después, un momento específico de reconocimiento y, además, muchas consecuencias.

El maestro Antequera la ilustraba, al igual que todas sus enseñanzas, con ejemplos más claros que el cristal. Palabras más, palabras menos, decía que él podría cargar toda su vida bajo el brazo el libro *Doña Bárbara*, pero aunque

* Doctora en derecho. Profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Colombia. Profesora visitante de la Universidad de Maastricht. Correo: e.buitragodiaz@maastrichtuniversity.nl

lo llevara día y noche, ininterrumpidamente, solo podría afirmar que era dueño de ese ejemplar, pero *Doña Bárbara*, la creación inmaterial de Rómulo Gallegos, jamás sería enteramente suya, solo el soporte material. Y que aunque se derritieran las obras talladas en el hielo, la obra ya existiría, con independencia del medio en que fue creada. Así, debe distinguirse a la obra como idea realizada, el derecho de autor, *corpus mysticum*, del bien material, *corpus mechanicum*.¹

Esta claridad meridiana de la distinción entre mercancías y bienes inmateriales está presente en la vida moderna y es fundamental en la comprensión del derecho de propiedad y el derecho de autor en muchas de sus perspectivas, incluida la tributaria —que dicho sea de paso, me llevó al tema de este escrito, por la incomprensión generalizada que existe al respecto en países importadores de tecnología, entre ellos Colombia—, pero no siempre ha sido así. A continuación se repasa su historia, para recrearnos con ese momento, y se analizan varias de sus consecuencias.

PUNTO DE PARTIDA LEGAL

El reconocimiento del derecho de autor en la historia de las leyes es bien conocido. El *copyright* nació en Inglaterra en el siglo XVIII con el conocido *Statute of Queen Ann* de 1710,² posteriormente adoptado por las colonias inglesas, así como por la casi totalidad de países anglosajones y de commonwealth; en EE. UU. se recoge en la Constitución

RESUMEN

Este artículo analiza los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*, en especial sus implicaciones en el ámbito tributario. Para tal efecto, se revisan los antecedentes históricos y la justificación filosóficojurídica de la distinción de estos dos conceptos. Posteriormente, la autora estudia de manera profunda los efectos que se generan de esta distinción en el tratamiento tributario de las rentas derivadas del uso o derecho a usar derechos de autor, o de los bienes tangibles que incorporan un derecho de propiedad intelectual como los derechos de autor. En este propósito acude al derecho comparado, y a los convenios tributarios y documentos de derecho internacional. Al final la autora hace un llamado a revisar integralmente la materia, de modo que autoristas y tributaristas, el Estado y todas las entidades interesadas reevalúen la problemática en aras de una mejor sociedad del conocimiento y la eliminación de barreras a esta.

1. Antequera Parilli, R. (1998, pág. 137).

2. De acuerdo con Julia Ellins (1977, pág. 33), la fecha exacta de la ley resulta un tanto problemática dado que desde el siglo XII la Iglesia inglesa celebraba el 25 de marzo como el inicio del año, práctica que fue tomada por las instituciones civiles y jurídicas en el siglo XIV, hasta el ajuste oficial al calendario gregoriano de 1 de enero de 1753 (a través del Act 24 Geo. II ... c. 23 de 1731) que diferenció al año histórico del año eclesiástico entre 1 de enero y

y leyes federales de 1790.³ A su turno, el reconocimiento del *droit d'auteur* y su distinción con el derecho del editor se ubica en el siglo de la Iluminación, tras la Revolución francesa. La abolición de los privilegios condujo al legislador francés a consagrar legalmente el derecho de propiedad del autor.⁴

Ambos sistemas de protección obedecen a diferentes corrientes de pensamiento. El *copyright* surgió vinculado a los privilegios reales y se consideró el instrumento más idóneo para el fomento del aprendizaje “the encouragement of learning” (*Statute of Queen Ann*), para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles (*to promote the progress of science and usefull arts*) (art. 1 §8, 8 de la Constitución Federal Estadounidense).⁵ Pero más aún, el *copyright* del *common law*, reflejo del pragmatismo anglosajón, enfoca la protección sobre la obra como una mercancía susceptible

de explotación y comercio, de allí que la relación personal del autor con su obra no sea relevante y que lo importante sea la propiedad del *copyright*, la habilidad del derechohabiente para la explotación plena de esta.⁶

A diferencia del anterior, en el sistema continental desde sus inicios se reconoció el derecho de autor como la más sagrada y personal de todas las propiedades⁷ y, según fue plasmado en las leyes francesas de 1791 y 1793, la condición de autor y sus prerrogativas solo recaen en las personas físicas, quienes imprimen su sello personal en la obra creada. De esta forma, la importancia se centró en el artífice de obras originales: la persona humana que refleja su personalidad en aquellas,⁸ expresando así toda una fundamentación filosófica del derecho de autor que, incluso, determina su régimen contractual y que se debatía en la época anterior a la aprobación de la ley.

24 de marzo. Según el cálculo actual el proyecto de la Act of Ann fue presentado el 11 de enero de 1710 en la House of Lords y entró definitivamente en vigor el 10 de abril.

3. Al respecto véase: Steward y Sandison (1989, pág. 8 y ss.).

4. La supresión de prerrogativas ocurre en la conocida noche del 4 de agosto de 1789 y el reconocimiento legal se produjo con las leyes de 1791 y 1793. Una exposición detallada del desarrollo de los acontecimientos que llevaron al reconocimiento en Francia, en: Steward y Sandison (1989, págs. 18 y 19).

5. Según dispone: “To promote the Progress of Science and usefull Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive right to their respective Writtings and Discoveries”.

6. Salokannel, M. (1997, págs. 55-56).

7. Según la conocida ley de Le Chapelier (Steward y Sandison, 1989, pág. 6).

8. De allí que se afirme que es característico de este sistema el ser “esencialmente individualista” (Lipszyc, 1993, pág. 40).

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICOJURÍDICA

La historia se remonta al siglo XVII cuando bajo la influencia del pensamiento de filósofos alemanes como Kant y Fichte, el derecho de autor comenzó a cobrar su independencia de otros derechos. El filósofo de Königsberg cuestionó que la translación de la propiedad sobre una obra literaria fuese una simple venta de mercancías. Esta circunstancia hizo evidente la distinción entre la obra y su soporte material.⁹ De acuerdo con Kant:

tanto el autor como el propietario de un ejemplar pueden decir con el mismo derecho: ¡este es mi libro! Pero el sentido es distinto en cada caso. El primero toma el libro como escritura, o discurso; el segundo solo como un silencioso instrumento de la transmisión del discurso a él, o al público, o sea, como un ejemplar. Sin embargo, el derecho del autor no es ningún derecho sobre la cosa, o sea el ejemplar (ya que el propietario lo puede quemar ante los ojos del autor).¹⁰

Según Fichte, en el libro ha de diferenciarse entre el elemento corporal —el papel impreso— y el elemento espiritual. Conforme a lo afirmado por este filósofo:

con la venta del libro la propiedad del elemento corporal pasa de forma incontestable al comprador. Este puede leerlo y cederlo cuando quiera, venderlo de nuevo a quien quiera, por un precio, o gratuitamente, según le parezca, o puede destruirlo, quemarlo o con su papel tapizar las paredes, ¿quién puede discutir con él sobre esto? Pero uno compra un libro muy rara vez para este fin, así que a través de la compra uno también puede considerar que adquiere un derecho sobre lo espiritual. Lo espiritual a su vez se divide de nuevo: en lo material, el contenido del libro, las ideas que trasmite; y la forma de estas ideas, el arte, en la combinación con la cual se transmiten las expresiones y las palabras.¹¹

Se diferencia así entre *la sustancia expresada en el libro —corpus mysticum—* y el soporte material que lo contiene *—corpus mechanicum—*.¹²

Los aportes posteriores de Schopenhauer y Kohler contribuyeron al desarrollo de la teoría, hasta llegar al reconocimiento del derecho de autor sobre la obra y la propiedad sobre el soporte que la incorpora, el bien inmaterial y el *corpus mechanicum*.¹³ Hoy en día no se discute la independencia

9. Kant, I. (1785, pág. 403 y ss.).

10. Kant, I. (1785, pág. 144).

11. Fichte, J. G. (1793, págs. 156-157).

12. Fichte, J. G. (1793, págs. 156-157).

13. Reh binder, M. (2002, págs. 17-18, num. 27).

entre la obra y sus fijaciones en uno o varios soportes físicos, pero sí se exige que tenga una forma de expresión, reafirmando así su carácter de bien inmaterial.¹⁴ Así las cosas, lo dicho, entre la evolución histórica y la reflexión filosóficojurídica permite afirmar, sin vacilación, que el medio de expresión de la obra es distinto de la obra misma. El soporte de papel (libros, folletos y otros escritos), el soporte magnético (cintas, discos, etc.), o cualquier otro medio conocido o por conocer que permita la reproducción de la obra, no se confunde con la obra misma.

De acuerdo con Kant, la translación de la propiedad sobre la obra literaria (el medio más grande de intercambio de pensamientos) no podría tratarse como una simple venta de mercancías, por lo que la distinción entre la obra y su soporte material fueron necesarias.¹⁵ Así se concibió el derecho de autor como un derecho de la personalidad (Kant) y se estableció una distinción entre *la sustancia* contenida en el libro —*corpus mysticum*— y el soporte material que lo contiene —*corpus mechanicum*— (Fichte).¹⁶

APORTE DEL DERECHO ROMANO

El aporte del derecho romano al reconocimiento del derecho de autor tiene dos vertientes. Una legal, y otra social y moral. En la perspectiva legal el aporte es mínimo debido a un reconocimiento accesorio de la obra frente al soporte físico. De hecho, según el *Digesto*,

las letras que se escriben en un papiro o pergamino acceden a estos, aunque sean de oro, lo mismo que suele acceder al suelo lo que se construye o se siembra. Por lo tanto, si yo hubiera escrito una poesía, una obra de historia o un discurso en un papiro o pergamino de tu propiedad, se entenderá que tú eres el propietario de ese objeto, y no yo; pero si tú me reclamas tus volúmenes o pergaminos y no quieres abonar los gastos de la escritura, podré defenderme mediante la excepción de dolo malo, siempre que yo hubiera tomado posesión de aquéllos de buena fe.¹⁷

Por entonces la visión de la obra era distinta de la actual, dadas las circunstancias propias de la época. Según destaca Astrid

14. La siguiente indicación de Schack es ejemplificadora: “el derecho de autor es independiente de la existencia o continuación de la existencia de una pieza de la obra. Las obras protegidas por el Derecho de autor no tienen que estar fijadas por escrito, ya que también pueden ser presentadas en una forma no corporal, por ejemplo representadas, llevadas o transmitidas y son obras inmateriales cuando una escultura en el hielo se descongela o el artista Christo quita el embalaje de sus piezas” (2001, pág. 15).

15. Kant (1785, págs. 137-144).

16. Fichte (1793, págs. 155-172).

17. “Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis menbarnisque cedunt, ac solo cedere solent ea quae aedificantur aut seruntur, ideoque si in chartis membramisve tuis carmen vel historiam vel orationem scripsero, huius corporis

Eggert, el fondo económico era decisivo: los antiguos materiales de escritorio —papiros, pergaminos— eran infinitamente más caros en comparación con el papel. Sin embargo, lo importante era que el objeto, la pieza escrita o la obra literaria, se consideraba un objeto indivisible, y el derecho sobre la obra escrita se conjugaba con el derecho sobre el papel donde esta se había escrito.¹⁸ Lo dicho por la autora se confirmaba en Paulo bajo la idea de incorporación de la obra al medio:

del mismo modo, lo escrito en mi papiro o lo pintado en mi tabla se hace mío al instante, aunque respecto a la pintura hayan entendido algunos lo contrario por razón del valor de la misma; pero es preciso que ceda a favor de aquéllo sin lo que no puede existir.¹⁹

En la doctrina alemana el tema se ha estudiado con bastante detalle y, según se reconoce, el derecho romano clásico no tenía previsto un sistema de protección

de las obras equivalente al derecho de autor moderno, tampoco mecanismos de protección comparables, de suerte que aunque se considerara incorrecto hacerse pasar por el autor de la obra de otro, las herramientas legales para conceptualizarlo no existían.²⁰ Sin embargo, conforme analiza Schermaier, existen bastantes elementos importantes para la construcción de la teoría que permitió el reconocimiento del derecho de autor en un período de aproximadamente mil quinientos años. En su concepto, el apropiarse de las obras de otro no era correcto a la luz de las reglas sociales, pero esto no había alcanzado aún su estructura legal. El estudio de los casos en los que alguien escribía en material ajeno y el de las obras artísticas va a mostrar algo interesante. En el primer caso el autor solo podía reclamar los costos relativos a la escritura, pero en el caso de una pintura el tema no fue tan claro. Según indica, Gayo atribuyó la pintura al pintor y Justiniano lo hizo de igual forma, señalando además que sería absurdo subordinar la pintura de

non ego, sed tu dominus esse intellegeris. Sed si a me petas tuos libros tuasve membranas nec impensas scriptrae solvere velis, potero me defendere per exceptionem doli mali, utique si bona fide eorum possessionem nactus sum". Gayo (D. 41. 9. 1). Sobre el particular, ver: Eggert (1999, págs. 193-194).

18. Según anota la autora, la obra de Paulus destacaba que el mismo principio se aplicaba tanto a una pintura pintada sobre una tabla ajena como a una obra escrita sobre papel ajeno. Sin embargo, mientras Gaio representaba la opinión según la cual la propiedad de una obra pintada sobre una tabla ajena pertenece al propietario de esta última, pero el autor tenía derecho a una restitución de los costos, en Paulus la imagen tiene que seguir la tabla sin la cual no puede ser (*sine illa esse non potest*) y de igual forma se aplicaba el principio respecto de una obra escrita (Eggert, 1999, pág. 194).

19. "Sede et idem, quod in charta mea scribitur aut in tabula pingitur, statim meum fit: licet de pictura quidem contra senserit propter pretium picturae: sed necesse est ei rei cedi, quo sine illa esse non potest". Paulus (D.6.1.23.3).

20. Con un recuento de la doctrina sobre el particular, véase Schermaier (2013).

un conocido pintor a un lienzo barato.²¹ Esto sin embargo no dio para reconocer la originalidad del artista sobre su creación sino el precio por haber hecho la pintura, el honor de posar como autor,²² pero no por ello deja de ser un antecedente y una conquista importante en esa historia milenaria del derecho de autor.

APORTE AL DERECHO CIVIL

La distinción entre el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* no es solo una cuestión histórica. Tiene influencia en todo el sistema de protección en la medida en que supone, por una parte, el reconocimiento del derecho de autor sobre la obra en tanto creación formal y del soporte físico que la incorpora, que puede estar en manos de terceros o incluso ser ya inexistente. Esto determina el régimen jurídico aplicable: el derecho de autor por una parte, y el de propiedad, por la otra.

En Alemania, por ejemplo, según la opinión dominante, el derecho de autor y la propiedad de la cosa están en niveles distintos. Así lo destaca Schack, quien además indica que:

una pieza de la obra como objeto corporal en el sentido de §90 BGB se rige por las reglas comunes de los objetos. Así, las obras de construcción serán regidas por el §§ 873, 925 BGB, los objetos muebles del arte según §§ 929ff de BGB ... Tal como se ha expresado por la Corte Suprema de Alemania: 'El Derecho de autor y la propiedad de una obra original son independientes entre sí y son autónomos uno al lado de la otra'.²³

En materia de programas de ordenador estándar lo dicho tendría una connotación importante. Según destaca Hoeren, en el primer plano estaría la transmisión de la propiedad y su calificación sería la de una venta, no la concesión de un derecho de uso según la ley de derechos de autor (§§ 31, 32), ni como la transmisión de *know-how*.²⁴

En algunas legislaciones el reconocimiento del efecto del soporte en relación con la propiedad y el derecho de autor consta expresamente. En España, por ejemplo, la Ley prevé que: "1. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última",²⁵ con la excepción prevista del derecho de ex-

21. En referencia a Gaius, Inst. 2.78 y Just. Inst. 2.1.34. Ibid, pág. 248.

22. Ibid, pág. 249.

23. Schack, H. (2001, pág. 15).

24. Hoeren, T. (1989, num. 143, pág. 57).

25. Artículo 56, Real Decreto Legislativo 1/1996.

posición pública del propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica y en las condiciones expresadas en la norma, tendientes a garantizar algunos derechos del autor.²⁶

El soporte cobra relevancia además respecto de otros aspectos. A continuación constan varios ejemplos comunes tomados de la normativa española, la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Ley de derechos de autor (Ley 23 de 1982) de Colombia:

- 1) En la necesidad de expresar las creaciones originales por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, conocido o por inventar, a efecto de ser considerado objeto protegido por la propiedad intelectual;²⁷
- 2) En el original de la obra audiovisual, prohibiéndose la destrucción del original en su versión definitiva;²⁸
- 3) Para referirse al medio que contiene la obra como resultado de un acto de reproducción;²⁹
- 4) Para reafirmar la independencia de la obra respecto del medio portante;³⁰
- 5) Para expresar la posibilidad de ejercer medidas jurídicas sobre soportes que incorporen reproducciones no autorizadas de la obra, como sucede con las medidas cautelares,³¹ el retiro de los canales comerciales de ejemplares que constituyan infracción;³²
- 6) Para conceder algunos derechos en casos concretos, por ejemplo, a) cuando se permite a las bibliotecas o archivos reproducir en forma individual una obra si el ejemplar respectivo se encuentra en la colección permanente de la biblioteca o archivo, conforme a los fines y condiciones establecidos por la normativa,³³ b) cuando se permite al propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita realizar una copia o una adaptación de dicho programa en los términos indicados en la ley,³⁴ o en general en los casos de uso personal como la investigación y el esparcimiento personal;³⁵

26. Artículo 56, Real Decreto Legislativo 1/1996.

27. España, Real Decreto Legislativo 1/1996, artículo 10.

28. España, Real Decreto Legislativo 1/1996, artículo 93.

29. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, artículo 3.

30. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, en la definición de obra audiovisual, artículo 3.

31. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, artículo 56.

32. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, artículo 57.

33. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, artículo 22c.

34. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, artículo 24.

35. Comunidad Andina, Decisión 351, 1993, artículo 3.

- 7) Bajo la exigencia de tratarse de un ejemplar fabricado y adquirido legalmente, por ejemplo para la concesión de licencias de traducción;³⁶
- 8) Para imponer menciones necesarias en el caso de la reproducción de una edición;³⁷
- 9) Como evidencia de los delitos contra la propiedad intelectual, o para referirse a condiciones agravantes, como sucede cuando en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho.³⁸

APORTE AL DERECHO TRIBUTARIO

Más allá de la consideración iusprivatista, la influencia de la distinción entre la obra y el soporte material es fundamental en la comprensión y apropiada tributación del derecho de autor, ante la necesidad de diferenciar entre esta y la tributación de las mercancías, entre otras porque las reglas tributarias aplicables a estos casos están determinadas por el tratamiento que se suele dar a la tributación de la propiedad intelectual, a las rentas de ella derivadas, a las transferencias de tecnología y a los criterios de distribución de las rentas

en los convenios para evitar la doble imposición (CDI). Lo anterior depende en muchos casos del nivel de desarrollo tecnológico de los países, con diferencias ostensibles según se trate de productores o importadores de tecnología, e incluso de las políticas y medidas a través de las cuales se rotan las rentas de regalías (*royalty routing*).

La controversia, que bien podría considerarse una más del conflicto Norte-Sur, suele enfrentar a los países productores con los importadores de tecnología cuando estos últimos son países en desarrollo. En estos casos el conflicto comienza en quién posee mejor derecho sobre las rentas (el país en el que se produce el bien protegido por la propiedad intelectual —país de residencia—, o el país en el cual se hace uso de los derechos intelectuales y desde el cual se producen los pagos por dicho uso —país de la fuente—), pero sigue en muchos casos con el problema de calificación cuando un país considera que la renta es por el uso de un derecho de autor y el otro estima que de lo que se trata es, o de un servicio, o de la venta de un soporte físico (mercancía).

Desde la perspectiva del contribuyente lo anterior significa un riesgo no solo potencial, sino bastante usual, de que-

36. Ley 23 de 1982, artículo 56.

37. Ley 23 de 1982, artículo 68.

38. Ley 23 de 1982, artículo 51. Artículo 270, parágrafo Ley 599 de 2000.

dar atrapado en una situación de doble imposición, no siempre solucionada por los métodos internos y tampoco por los CDI, si existen para el asunto particular. En muchos casos relativos a la propiedad intelectual el problema queda irresuelto para el contribuyente, o solo se soluciona parcialmente por las diferencias en las tarifas aplicables, y en no pocas ocasiones la cuestión de fondo es si realmente se trata de pagos por derechos de autor o pagos por el uso de un soporte físico. La controversia es particularmente álgida tratándose del software, y el paso del tiempo no ha permitido resolverla con una aproximación única o global, como bien se advierte en las observaciones y reservas al artículo 12 del Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2014, y en los múltiples casos que existen a nivel mundial relativos a problemas de la tributación de intangibles.

En otras publicaciones he dedicado especial atención a los temas relacionados con el problema y criterios para la distribución de las rentas,³⁹ con la tensión entre países productores y exportadores,⁴⁰ así como con los problemas de calificación

en la distinción entre regalías, servicios, ganancias, rentas de artistas,⁴¹ etc., y especialmente al caso del software, en el que por décadas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, pero también no pocos países en el mundo, suelen confundir entre rentas derivadas de la transmisión de ejemplares (las mercancías, el *corpus mechanicum*) y la del uso del derecho de autor (*corpus mysticum*),⁴² de suerte que a continuación me referiré al reconocimiento de la distinción entre el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* especialmente en las leyes tributarias, y brevemente a los conflictos de calificación de rentas, retomando y actualizando ideas expresadas en publicaciones previas en las que analicé el tema.⁴³

En las leyes tributarias

La distinción *corpus mysticum* y *mechanicum* no es explícita en el derecho tributario, sin embargo no pasa inadvertida y de hecho puede ser determinante del régimen aplicable tanto en la imposición sobre la renta, el impuesto al valor agregado (IVA) y el régimen aduanero. Pero no siempre es clara y tampoco es siempre decisiva de-

39. Buitrago, E. (2012).

40. Buitrago, E. (2010).

41. Buitrago, E. (2007).

42. Buitrago, E. (2009).

43. En particular: Buitrago, E. (2006a).

pendiendo de las particularidades de cada caso, por ejemplo, en la determinación de si se trata de un activo fijo o no para los efectos del IVA,⁴⁴ o si se trata de un bien excluido o no de dicho impuesto. Si bien es cierto que la tributación de la propiedad intelectual es una materia compleja, a raíz del comercio electrónico esas dificultades solo se incrementaron.

En el ámbito de la tributación sobre la renta, sobre el cual se concentra nuestra atención en este documento, el tema es bastante complejo. Algunos tributaristas adoptan la diferencia bajo otras denominaciones o construcciones, por ejemplo, para explicar el tema en Colombia, diez años atrás, en una ponencia pionera en la materia, Catalina Hoyos se referió a los que ella denominó intangible originario e intangible derivado⁴⁵ ante la necesidad de diferenciar los dos casos para dar un adecuado tratamiento a los rendimientos de las mercancías y de los intangibles.

En algunas leyes se reconoce un impacto de la normativa, directo o indirecto (Estados Unidos). En ocasiones no se menciona pero se reconoce (por ejemplo, Australia). En la normativa tributaria australiana se establece que los pagos se consideran resultado de una venta de bienes cuando: 1) el hardware y el software se venden de forma integrada sin distinguir el precio del uno o del otro y 2) lo que se transfiere es la propiedad en bienes tangibles como un disco, disquete o cinta magnética que incorporan el software. No se consideran pagos de regalías los derivados de licencias que solo autorizan el uso del software o por la transferencia total de los derechos. Y serán pagos de regalías cuando la contraprestación es por la licencia para reproducir o modificar el programa de forma que sin ella se infrinja el *copyright*, y también cuando se provea *know how*, por ejemplo, a través de la provisión del código fuente o los algoritmos del programa.⁴⁶

44. El Consejo de Estado, invocando la intención con la que fueron adquiridas por el licenciante y que su destino fue el darlas en contrato de alquiler (*renting*) de equipos de cómputo, afirma que: “las licencias para el uso de software se debieron tratar como activos fijos porque fueron instaladas en equipos de cómputo que se arrendaron como si se tratase de un solo bien” ... “los bienes intangibles no adquieren la connotación de bienes corporales por el hecho de estar incorporados en un soporte físico, ya que este soporte simplemente es utilizado para la transmisión o difusión del intangible; por lo tanto, el software no adquiere el carácter de bien corporal por el hecho de estar incorporado en un cd” (sentencia de 10 de septiembre de 2014, rad. 20169, en la que se reiteran las sentencias de 28 de julio de 2000, rad. 9938, y de 28 de abril de 2000, rad. 9784).

45. Hoyos, C. (2005).

46. Australian Taxation Office. Taxation ruling. Income tax, computer software. TR 93/12, en su versión original de mayo de 2013, modificada en noviembre del 2006. Disponible en <http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?docid=TXR/TR9312/NAT/ATO/00001&PiT=20061129000001>.

El caso más conocido es el Reglamento estadounidense 201.861-18, de septiembre 30 de 1998, correspondiente a la sección § 1.861-18 del Código Interno de Rentas (IRC). El Reglamento incorpora en la terminología tributaria las expresiones *copyrightable articles* y *copyright right*, tomando como fundamento la normativa del *copyright*, sin ser por ello una aproximación de la perspectiva legal o política de la Oficina de Copyright.⁴⁷ El eje de ese reglamento es, en mi opinión,⁴⁸ la distinción clara de cuando se ha adquirido un ejemplar, o sea un *copyrightable article*, o cuando se ha adquirido alguno de los derechos que protege el *copyright* (*copyright right*), dependiendo de la naturaleza de los derechos. Esa distinción se traspa al ámbito tributario, i.e. la sección § 1.861-18, estableciendo las consecuencias para diferentes transacciones dependiendo de la existencia y transmisión de uno, algunos o todos los derechos sobre el *copyright*, con exigencias adicionales para ser considerado en ocasiones comprendido bajo el ámbito tributario.

Según consta en las explicaciones técnicas:

Conforme a la ley de *copyright*, una copia es un objeto material en el cual se fija una obra por cualquier método conocido o por desarrollar, y a través del cual se puede percibir, reproducir o de cualquier forma

comunicar bien sea directamente o con la ayuda de una máquina u objeto (17 U.S.C. 101). En esta normativa una copia se identifica también como un “copyrighted article”.

La diferencia entre copias y *copyrights* es más clara en la sección 202 de la Ley de Copyright, según la cual:

la titularidad de un *copyright*, o de cualquiera de los derechos exclusivos bajo el *copyright* es diferente de la propiedad de cualquier objeto material en el que se incorpora la obra. La transferencia de propiedad de cualquier objeto material, incluidas las copias o grabaciones en las que la obra se fija por primera vez no conllevan por sí mismas ningún derecho en la obra bajo *copyright* incorporada en el objeto; en ausencia de un acuerdo tampoco se transfiere la propiedad del *copyright* o de cualquiera de los derechos exclusivos del *copyright* en un objeto material.⁴⁹

Pero si bien es cierto la normativa extra-tributaria del *copyright* es un punto de partida, en la perspectiva tributaria el reglamento hace varias precisiones que pueden llevar a diferencias sustanciales en la calificación de las rentas, comenzando por marcar la independencia de la calificación según el derecho civil a través de

47. <http://www.irs.gov/pub/irs-reg/20152.txt>

48. En el mismo sentido: Levenson, Shapiro, Mattson y Maguire (1998, pág. 1724).

49. Disponible en: <http://www.irs.gov/pub/irs-reg/20152.txt>

una definición propia de los programas de ordenador,⁵⁰ haciendo explícito que ni la forma adoptada por las partes para una transacción, ni el medio por el cual tiene lugar (electrónico, físico u otro), ni la clasificación de la transacción bajo las leyes de *Copyright* son determinantes a los fines de las normas para las cuales está dispuesto el Reglamento, estableciendo categorías propias para la clasificación de las transacciones relacionadas con las transferencias y los servicios, que van a determinar la calificación de las rentas en el caso del software y del *know how* relativo a este,⁵¹ dependientes en la mayoría de los casos de los derechos transmitidos.

La calificación tributaria de los pagos no depende de la denominación del contrato; los pagos por un contrato de licencia solo se considerarán regalías si no hay transmisión total de derechos sustanciales en el copyright,⁵² pero si esa transmisión total se da estaríamos frente a una venta o permuta bajo las disposiciones de la sección 861(a)(6), 862(a)(6), 863, 865(a), (b), (c), o (e).⁵³ La transferencia sería de *copyrighted arti-*

cles —incluidas las copias del programa—, y por tanto los pagos no se clasifican como regalías, si quien adquiere una copia:

- 1) No adquiere ninguno de los siguientes derechos: (i) el derecho a hacer copias del programa de ordenador con el fin de distribuirlo al público mediante venta u otra transferencia de la titularidad (*ownership*) o por arrendamiento, alquiler o préstamo (*rental, lease or lending*);⁵⁴ (ii) el derecho a preparar programas de ordenador derivados basados en el programa bajo *copyright*; (iii) el derecho a hacer ejecuciones públicas del programa, o (iv) el derecho a su comunicación pública (*publicly display*);⁵⁵
- 2) Solo adquiere la mínima concesión de tales derechos, y la transacción no involucra o solo involucra un mínimo de prestación de servicios,⁵⁶ o de *know-how*, en este último caso solo si la información es: (i) relativa a técnicas de programación de computadores, (ii) suministrada bajo condiciones que previenen la divulgación no autorizada, específicamente contratada entre

50. Sec. 1.861-18, a-3.

51. Sec. 1.861-18 (b y c).

52. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (f-1).

53. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (f-2).

54. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (g,3-ii).

55. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (c,2,i-iv).

56. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (d).

las partes; y, (iii) propiedad objeto de protección de secretos comerciales.⁵⁷

Pero la regla no es matemática, depende de los hechos y circunstancias, de suerte que según estos, la calificación variará y bien podría ser considerada una venta o un arrendamiento.⁵⁸

Con posterioridad a la adopción del Reglamento, las diferencias entre *copyrightable articles* y *copyright* fueron seguidas, junto con buena parte de los postulados indicados, tanto por las explicaciones del Modelo de Convenio (MC) estadounidense de 2006,⁵⁹ así como en leyes, reglamentos y guías de interpretación de países como Nueva Zelanda, con la distinción expresa del tratamiento de las copias de un programa y de las transferencias totales o parciales de los derechos sobre el programa, los servicios, y el empleo de términos como *copyrighted article* en varios de los ejemplos ilustrativos.⁶⁰

Otros países como Singapur han seguido una aproximación similar⁶¹ e incluso des-

de inicios del nuevo milenio la doctrina comenzó a referirse a la tendencia judicial a clasificar las transacciones siguiendo las diferencias (o al menos algunas de ellas) según se faculte o no al uso de derechos sobre el programa de ordenador, v. gr. en el Reino Unido,⁶² Japón⁶³ y Malasia,⁶⁴ y continúan en nuestros días.

En los convenios tributarios y documentos internacionales

En los CDI la distinción expresa del *corpus mysticum* y el *mechanicum* tampoco es explícita. Los convenios, para evitar la doble imposición sobre la renta, normalmente establecen una clasificación de las rentas en la que los pagos se clasifican como regalías según sean por el uso o derecho a usar, entre otros, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas. De hecho, en el único documento en el cual se ha reconocido expresamente la diferencia es en la Convención Multilateral UNESCO/OMPI para evitar la doble tributación de las regalías por derecho de autor, de 1979.

57. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (e)

58. IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (f-2).

59. United States, Department of the Treasury (2006).

60. New Zealand, Inland Revenue Department (2004). Sawyer, A. J. (2003, pág. 789).

61. Leow, E. y Goh, E. C. (2004).

62. Hughes, T. y Payne, D. (2000, pág. 5).

63. Whatley, E. T. (2004, pág. 262).

64. Wong, A. y Tan, K. 2004, pág. 265).

La Convención Multilateral UNESCO/OMPI respondió a una problemática sentida tanto por los autores como por los titulares de derechos. Los expertos en derecho de autor tuvieron la intención de contribuir a la solución de problemas en esta materia, desafortunadamente sin un adecuado balance inicial con los expertos tributaristas y, en consecuencia, el aporte y perspectiva de cada uno ha sido incomprendido, tal como lo refleja el texto de la Convención y la variante propuesta por un grupo de expertos tributaristas de algunos de los países representados. La Convención no ha entrado en vigencia y tampoco debería, no en los términos en que está redactada.⁶⁵ Sin embargo, uno de los puntos centrales que los tributaristas deberían considerar y que facilitaría la comprensión de la materia es la distinción que nos ocupa, prevista en los siguientes términos:

Con excepción de los pagos efectuados en concepto del derecho llamado “de suite”, no constituyen regalías por derechos de autor a efectos de la presente Convención, los pagos efectuados por la compra, el arrendamiento, el préstamo o cualquier otra forma de transmisión de un derecho, cuyo objeto sea un soporte material de una obra literaria, artística o científica, ni siquiera cuando el importe del pago se

determina teniendo en cuenta las regalías debidas en concepto de derechos de autor, o cuando el importe de estas regalías está determinado, en todo o en parte, por el importe de dicho pago. Cuando el derecho cuyo objeto es el soporte material de una obra se transmite como accesorio a una autorización de utilizar un derecho de autor existente sobre esa obra, únicamente los pagos que se efectúan como contraprestación de esta autorización constituyen regalías por derechos de autor a efectos de la presente Convención.⁶⁶

Esta distinción clara no ha tenido tanta resonancia en las normas relativas a la tributación de la propiedad intelectual, incluyendo especialmente las aplicables a la fuente, salvo por las diferencias entre *copyrightable articles* y *copyright* tras la expedición del Reglamento estadounidense USA # 201.861-18, de septiembre 30 de 1998, correspondiente a la sección § 1.861-18 del Internal Revenue Code (IRC), y su posterior incorporación tanto en las explicaciones del Modelo de Convenio (MC) estadounidense de 2006,⁶⁷ como en los comentarios al Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (MC OCDE), espe-

65. Véase Buitrago, E. (2006). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189018586008>

66. UNESCO/OMPI (1979), artículo 1, numeral 3. El numeral 4 también se refiere al soporte físico, pero es menos relevante.

67. United States Department of the Treasury, *United States Model Technical Explanation* (2006, pág. 43). Disponible en <http://www.treas.gov/offices/tax-policy/treaties.shtml>.

cialmente en lo relativo al software y a los productos digitales. En ninguno de estos comentarios y modelos se toma en cuenta la Convención Multilateral UNESCO-OMPI.

No obstante lo anterior, la aproximación al tema no es unánime y hay dos aspectos en los que las controversias son usuales: 1) el software, en particular el software estándar o empaçado y el software a medida, e incluso aquellos casos en que se transmite algún derecho (*shrink wrap* vs. *tailored made software*, transmisión de algoritmos o *know how*); 2) las nuevas tecnologías y los productos digitales. De cara a estos últimos algunos autores sugirieron desde inicios del 2000 una modificación al texto de las disposiciones y definiciones internas de regalías, para incluir en ellas la recepción o el derecho a recibir imágenes o sonidos,⁶⁸ de forma similar a la regulación interna expedida sobre el tema en Australia en 1992.⁶⁹ Esta aproximación no cambiaría la exclusión de tales rentas del ámbito de las regalías en los CDI que siguen el MC OCDE, salvo que se incluyeran expresamente.

Más aún, según Screpante, en la perspectiva de varios países importadores de

tecnología la diferencia podría ser irrelevante, porque en estos el interés es por un concepto amplio de regalías que incluya no solo los pagos por el uso o derecho a usar derechos de autor o *copyrights*, sino también *copyrighted articles*, de suerte que casos como los programas masivos empaçados constituirían regalías en Argentina.⁷⁰ De acuerdo con la autora, esto se debe no solo a las complejidades asociadas a las transferencias de software, también a la interpretación amplia que los países importadores de tecnología hacen de conceptos como regalías, asistencia técnica y *know how*.⁷¹ De forma similar se advierte en China respecto de la calificación como regalías por pagos relativos a acuerdos de licencia *web-wrap* que imponen algunas restricciones sobre el uso del software, pagos por órdenes en línea y descarga de productos digitales,⁷² e igualmente en India en relación con la compra de materiales descargables de Internet,⁷³ una concepción claramente distinta de la analizada anteriormente de los *copyrighted articles* en la normativa estadounidense, su modelo de convenio, los comentarios al MC OCDE y el soporte físico en la perspectiva del derecho de autor.

68. Singleton, P. (2004, pág. 168).

69. Australia. (1936). *Income Tax Assessment Act*, Sec. 6 -1, da.

70. Screpante, M. (2013, pág. 464).

71. Screpante, M. (2013, pág. 465).

72. Singleton, P. (2004, pág. 164).

73. Singleton, P. (2004, pág. 166).

La versión del 2014 de los comentarios al MC OCDE revela, de todos modos, la falta de unanimidad en la materia, con las observaciones y reservas al tratamiento de las rentas del software y los productos digitales, que en líneas generales siguen lo expuesto sobre la regulación estadounidense con diferencias sobre la interpretación del artículo 12, en particular los numerales 13, 14 y 17, así como las reservas y posiciones a estos, que incluyen las de países como Argentina, Marruecos, Serbia, Tunes, Brasil, India, Colombia y Malasia,⁷⁴ y se suman a las muchas publicaciones que hoy en día informan sobre la situación en varios países.

El tema de fondo, según algunos, es la protección de la base tributaria (los recursos tributarios que ingresan a los presupuestos nacionales) en países importadores de tecnología y que influenciaría la posición adoptada por algunos para considerar productos digitales bajo el ámbito de las regalías. Esto explicaría el porqué, bajo la aproximación de la OCDE en los casos de comercio electrónico, solo uno de veintiocho casos daría lugar a esta calificación,⁷⁵ mientras que en la aproximación del *High*

Powered Committe on Electronic Commerce and Taxation doce de esos casos estarían bajo el ámbito de las regalías.⁷⁶ Estas dificultades de aproximación han llevado a la doctrina a reconsiderar las bases de la tributación y en especial las de la tributación en la fuente.

No obstante lo anterior, es preciso anotar que la protección de la base tributaria debe estar precedida del cumplimiento de principios económicos y jurídicos de la tributación, en los que rentas distintas deben ser tratadas de diferente manera, según su naturaleza. Si la razón de ser de las normas de la fuente en las regalías es la de expresar una política relacionada con las importaciones de tecnología, o simplemente la de delimitar un campo de la tributación sobre las rentas de propiedad intelectual, la coherencia en el tratamiento es necesaria en ambos casos. Gravar meros soportes físicos como si fueran tecnologías, a tarifas del impuesto a la renta sobre regalías que se pagan al exterior, como la colombiana que llega al 33% —salvo contadas excepciones—, solo puede tener consecuencias negativas para el desarrollo cultural y tecnológico.⁷⁷

74. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2014, pág. 477 y ss.).

75. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (February, 2001). The Technical Advisory Group on Treaty Characterisation of Electronic Commerce Payments. Annex 1.

76. Ministry of Finance. (2001).

77. Un análisis detallado de varias jurisdicciones en Buitrago, E. (2010).

Una revaluación del tema, considerando tanto los aspectos comerciales como los tributarios a nivel mundial, es necesaria en pro del desarrollo cultural y la circulación internacional de la creación intelectual bajo estándares económicos aceptables tanto para los importadores como para los exportadores de tecnología. La solución ofrecida por los CDI ha demostrado ser insatisfactoria, pues las diferencias en la calificación no son pocas y lo que se evidencia es una erosión del concepto de regalía en los tratados de muchos países en desarrollo, particularmente varios iberoamericanos,⁷⁸ con una jurisprudencia creciente sobre los problemas de calificación y el intento por calificar como regalía lo que por principio es una mercancía o un servicio; la mayoría de CDI colombianos en vigencia dan buena cuenta de esto con la inclusión de varios servicios bajo el ámbito de las regalías. Desde esta perspectiva, la aproximación de la OCDE al tema no ha sido muy exitosa.

Considerando lo anterior, sería positivo, bien la reactivación de los trabajos de UNESCO y OMPI en busca de una solución multilateral, tal como se ha logrado en otros campos del derecho de autor, o bien la participación de un comité de expertos de estas instituciones en los Comités de la OCDE y de la ONU que abordan el tema en la perspectiva tributaria. Si esto se lograra, no solo mi ya larga travesía por el mundo tributario estaría más que justificada, sino

que podrían solucionarse muchos problemas que siguen pendientes y que afectan a los titulares de derechos y en ocasiones a sus creadores, en detrimento no solo de estos sino de la sociedad en general.

CONCLUSIONES

El concepto de obra y mercancía, bajo la consideración básica del *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* es transversal en varios campos del derecho e influencia el tratamiento de los bienes bajo el derecho civil, como el derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual y las mercancías. De la misma forma, es fundamental en el tratamiento tributario de las rentas derivadas del uso o derecho a usar derechos de autor, o de los bienes que incorporan un derecho intangible como los derechos de autor. No obstante, existe una dificultad sustancial en la comprensión de la naturaleza de las rentas en cada caso, en una controversia que no es solo del derecho privado sino que tiene una influencia tremenda en la negociación de derechos de propiedad intelectual, las transferencias de tecnología y simples mercancías sobre las cuales recaen derechos limitados en relación con bienes inmateriales incorporados, y que aún divide a los países importadores y exportadores de tecnología debido a dos aproximaciones diferentes en cuanto a la razón de ser del concepto.

78. Buitrago, E. (2007).

El estudio de estos temas debería obligar a una revisión integral de la materia, en la cual autoristas y tributaristas, el Estado y todas las entidades interesadas reevaluaran la problemática en aras de una mejor sociedad del conocimiento y la eliminación de barreras a esta, con un balance de los intereses tributarios estatales determinado no solo por el recaudo sino en consideración de la razón de ser de las disposiciones, considerando la naturaleza de los bienes y derechos involucrados y los fines perseguidos por el Estado en los que la recaudación no se privilegie como último fin de la tributación.

REFERENCIAS

- Antequera Parilli, R. (1998). *Derecho de autor* (t. I). Caracas: Editorial Venezolana, C. A.
- Australia. (1936). *Income Tax Assessment Ac. Sec. 6-1*, da.
- Australian Taxation Office. (May, 2013). *Taxation ruling. Income tax, computer software*. TR93/12. Obtenido de Australian Government. Australian Taxation Office: <http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?docid=TXR/TR9312/NAT/ATO/00001&PiT=20061129000001>.
- Buitrago, E. (2012). Tributación internacional de los derechos de propiedad intelectual. En E. I. León Robayo y E. Varela Pezzano, *Propiedad Intelectual: reflexiones*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Buitrago, E. (2010). *The impact of international direct taxation on the economic exploitation of Copyrights*. En The Society for Economic Research on Copyright issues: www.serci.org.
- Buitrago, E. (2010). Propiedad intelectual y desarrollo económico en la perspectiva del Derecho mercantil y tributario. En L. Cruz de Quiñones, S. Regueros Ladrón de Guevara, G. A. Pardo Carrero y F. Londoño Gutiérrez, *Lecciones de Derecho Tributario inspiradas por un Maestro: Liber Amicorum en homenaje a don Eusebio González García* (Vol. II). Bogotá: Universidad del Rosario.
- Buitrago, E. (2009). Calificación de programas de ordenador y productos digitales en los CDI, ¿jugando a la ruleta rusa? *Revista de Derecho Privado*, XXII(42), 1-21.
- Buitrago, E. (2007). *El concepto de cánones y/o regalías en los convenios para evitar la doble imposición sobre la renta*. Valencia: Ciss.
- Buitrago, E. (2006a). La Convención Multilateral UNESCO - OMPI para evitar la doble tributación de las regalías por derechos de autor. En J. M. Castro, *Estudios de Derecho Internacional Tributario. Los Convenios de Doble Imposición*. Bogotá: ICDT - LEGIS.
- Buitrago, E. (2006b). Ventajas y desventajas de la Convención Multilateral UNESCO-OMPI para Evitar la Doble Tributación de las Regalías. *Propiedad Intelectual*, V(8-9), 202-241.

- Colombia. Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Enero 28 de 1982.
- Colombia. Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Julio 24 de 2000. DO. n.º 44097.
- Comunidad Andina, Comisión del Acuerdo de Cartagena. (Diciembre 17 de 1993). *Decisión 351 de 1993. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*.
- Constitution of the United State. Obtenido de: www.house.gov/Constitution/Constitution.html
- Eggert, A. (1999). Der Rechtsschutz der Urheber in der römischen Antike. *UFITA*, 138.
- Ellins, J. (1977). Copyright Law, Urheberrecht und ihre Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft von den Anfängen bis ins Informationszeitalter. En *Schriften zum europäischen Recht*. Berlin: Duncker & Humblot.
- España. *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia*. (22 de abril de 1996). BOE, n.ºs 97, 22/04/1996 y 57, 07/03/1998. Obtenido de Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>
- Estados Unidos. Department of The Treasury. (s.f.). *Classification of Certain Transactions Involving Computer Programs*. Obtenido de irs.com; <http://www.irs.gov/pub/irs-regis/reg25152.txt>
- Fichte, J. G. (1793). Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel. *Berlinische Monatsschrift*, 21, 443-83.
- Hoeren, T. (1989). *Softwareüberlassung als Sachverkauf. Ausgewählte Rechtsprobleme des Erwerbs von Standardsoftware*. München: C.H. Beck.
- Hoyos, C. (2005). Tributación de intangibles en Colombia. En *Memorias XXIX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario* (págs. 12-212). Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
- Hughes, T. y Payne, D. (2000). Payments for the Use of Computer Software and the Deduction of Income Tax Therefrom. *British Tax Review*, (1), 5.
- Justiniano I. (s.f.). Digesto. En *Corpus Juris Civilis*. (D. Álvaro, Trad., Vol. III). Pamplona: Aranzadi.
- Kant, I. (1785). Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. *Berlinische Monatsschrift*, (5), 403-417.
- Leow, E. y Goh, E. C. (2004). Taxation of Software: Singapore. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, X(5).
- Levenson, A., Shapiro, A., Mattson, R. y Maguire, N. (1998). Taxation of cross border payments for computer software. *Tax Notes International*, XVII(22).

- Lipszyc, D. (1993). *Derecho de autor y derechos conexos*. Paris: Unesco/Bogotá: Cerlalc/Buenos Aires:Zavalía.
- Ministry of Finance. (2001). *Report of the High Powered Committee on E-Commerce and Taxation*. Obtenido de laws4india: <http://www.laws4india.com/indiantaxlaws/notification/ecomcontent.asp>.
- New Zealand, Inland Revenue Department. (2004). *Interpretation Guideline IG0007, Non-resident software suppliers' payments derived from New Zealand - income tax treatment*. Obtenido de Inland Revenue: <http://www.ird.govt.nz/technical-tax/interpretations/2003-1998/interpretations-2003-ig0007.html>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1979). *Convención Multilateral tendiente a evitar la doble imposición de las regalías por derechos de autor, modelo de acuerdo bilateral y Protocolo adicional a la Convención Multilateral 1979*. Madrid: Unesco.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (February, 2001). *Tax Treaty Characterisation Issues Arising from E-Commerce. Final Report to Working Party n.º 1*. Paris: OECD.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version*. Obtenido de OECDLibrary: http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en
- Rehbinder, M. (2002). *Urheberrecht* (Décima segunda ed.) München: Verlag C.H. Beck.
- Salokannel, M. (1997). *Ownership of Rights in Audiovisual Productions. A Comparative Study*. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
- Sawyer, A. J. (2003). New Guidelines Address Tax Treatment of Software Sales. *Tax Notes International*, XXXII(9), 789.
- Schack, H. (2001). *Urheber- und Urhebervertragsrecht*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schermaier, M. (2013). Borrowed plumes and Robbed Freedmen: Some aspects of plagiarism in roman antiquity. En A. Burrows, D. Johnston y R. Zimmermann, *Judge and Jurist, Essays in memory of Lord Rodger of Earlsferry*. Oxford: Oxford University Press.
- Screpante, M. (2013). Cross-Border Software Transactions from a Technology Importing Country Perspective: The Case of the Argentina-Germany Income and Capital Tax Treaty (1978). *Bulletin for International Taxation*, 464.
- Singleton, P. (2004). New Zealand Non resident Electronic Commerce Taxation: An International Comparison. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, 168.
- Steward, S. y Sandison, H. (1989). *International Copyright and Neighbouring Rights* (Segunda ed.). London: Butterworths.

- United States Department of the Treasury. (2006). United States Model Technical Explanation accompanying the United States Model Income Tax Convention of November 15, explicaciones relativas al apartado 2 del art. 12 del MC, p. 43. Obtenido de IRS: <http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Model—Tax-Treaty-Documents>.
- Whatley, E. T. (May, 2004). Taxation of software: Japan. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, X(5), 262.
- Wong, A. y Tan, K. (May, 2004). Taxation of software: Malasya. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, 265.

Los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. Su aplicación hoy en día en el contexto análogo y digital

Carolina Romero*

INTRODUCCIÓN

Al adentrarnos en el estudio del derecho de autor, las primeras referencias que encontraremos son las que nos indican los principios básicos que orientan esta disciplina normativa, entre ellos aquel que establece que existe *independencia entre la obra y el soporte que la contiene*, principio útil para distinguir la titularidad de los derechos que recaen sobre la obra, considerada un bien de carácter intangible,¹ y la titularidad de los derechos que recaen sobre el soporte que la contiene, atribuyéndose al titular de este último los derechos reconocidos sobre bienes de carácter tangible,² en el marco de las reglas de la propiedad común.

Dicho principio es tal vez el más difícil de entender por el público en general. Quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho de autor notamos cierta expresión de sorpresa entre los asistentes a una conferencia o a una clase, cuando explicamos que adquirir un CD o un DVD no implica la transferencia por parte del autor o del titular de los derechos sobre las obras (musicales, audiovisuales o cualquier otra) incorporadas en los mencionados soportes y que, por tanto, el comprador no puede realizar utilizaciones no autorizadas. Más difícil les resulta entenderlo a los adquirientes de obras creadas como ejemplares únicos, como sucede en las artes visuales (pinturas, esculturas, fotografías, etc.).

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la misma Universidad, y en derecho de los negocios internacionales de la Universidad de los Andes. Magíster en propiedad intelectual de la Università degli Studi di Torino. Miembro del Centro Colombiano de Derecho de Autor (Cecolda). Actualmente se desempeña como subdirectora técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia (DNDA).

1. Intangible. (De in-2 y tangible). 1. adj. Que no debe o no puede tocarse. *Diccionario de la lengua española* (DRAE). 22ª edición. Obtenido de: <http://www.rae.es/>
2. Tangible. (Del lat. *tangibilis*). 1. adj. Que se puede tocar. 2. adj. Que se puede percibir de manera precisa. *Resultados tangibles. Diccionario de la lengua española* (DRAE). 22ª edición. Obtenido de: <http://www.rae.es/>

Los museos, galerías de arte y adquirientes particulares, a veces sorprendidos en su cotidianidad por la legislación de derecho de autor, han tenido que detener algunos de sus proyectos al notar que a pesar de ser dueños del lienzo, el bronce, la cerámica o la arcilla, no existe ningún acto jurídico que los acredite como titulares de los derechos de autor sobre tales obras.

Para los estudiosos o amantes de la disciplina jurídica del derecho de autor, en nuestros días tal vez ha sido el principio que ha representado un mayor número de jornadas de estudio, letras y discursos. No ha sido fácil encontrar la correcta aplicación de este mismo principio en el entorno digital, teniendo en cuenta que en este los soportes desaparecen.

Sin embargo, y a pesar de todas las discusiones alrededor del principio referido, sus fundamentos siguen incólumes; es así como aún hoy permanecen los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*, el primero de ellos entendido como los derechos sobre la obra, y el segundo como los derechos sobre el soporte que la contiene.

Evidentemente, el mundo no es el mismo después de la aparición de Internet; igual percepción tuvieron quienes vivieron en el siglo XV, luego de la invención de la máquina de Gutenberg. Tales avances tecnológicos nos muestran que a pesar de haber pasado muchos años desde cuando los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* fueron usados por primera vez en el derecho romano, hoy en día tal distinción sigue definiendo la forma de estructurar modelos de negocio basados en el derecho de autor y los derechos conexos, tanto en el ambiente análogo como en el ambiente digital.

Con el presente escrito pretendo identificar aquellos aspectos que nos permitirán entender cómo estos conceptos son aplicados hoy en día tanto en el ambiente análogo como

RESUMEN

¿De qué manera los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* se aplican tanto en el ambiente análogo como en el ambiente digital? ¿Cuáles son las tendencias y discusiones, así como la manera en que la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado sobre estos conceptos? A partir de las anteriores preguntas, la autora analiza la manera en que los modelos de negocio han evolucionado, al tiempo que los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* continúan vigentes.

Para lo anterior, inicia por explicar el principio que subyace a estos dos conceptos: el de independencia de la obra respecto del soporte que la contiene y hace una aproximación al origen de la distinción entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* en el derecho romano, a la forma como dicho principio se aplicó en el ambiente análogo en el derecho de autor moderno y a cómo se ha dado la transición desde el ambiente análogo al ambiente digital. Finalmente, se concentra en explicar cómo la desaparición de los soportes tangibles y la desmaterialización han tenido un impacto en el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

en el ambiente digital, también las tendencias y discusiones, así como la manera en que la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado sobre el tema. Todo lo cual me permitirá hacer un análisis de la forma en que los modelos de negocio han evolucionado, al tiempo que la aplicación de los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* continúan vigentes.

Para lo anterior, comenzaré por explicar el principio de independencia de la obra del soporte que la contiene, deteniéndome brevemente en el origen de la distinción entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* en el derecho romano, así como en la aplicación del principio mencionado en el ambiente análogo en el derecho de autor moderno, incluyendo las referencias a los sistemas de derecho de autor continental y de copyright, y cómo se ha dado la transición desde el ambiente análogo al ambiente digital en cuanto a la aplicación de los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. Finalmente, mostraré cómo la desaparición de los soportes tangibles y la desmaterialización han tenido impacto en el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LA OBRA DEL SOPORTE MATERIAL QUE LA CONTIENE

El origen de la distinción *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* en el derecho romano

Algunos autores afirman que en el derecho romano solo encontramos el concepto de propiedad sobre objetos materiales pero no sobre bienes intangibles.³ Poste, por ejemplo, explica la distinción que Gayo estableció entre *res corporales* y *res incorporales*, el segundo de estos conceptos

referido a “objetos” o “cosas” que encuentran su origen en el derecho, tales como la herencia, el usufructo, obligaciones contractuales, y la servidumbre (...) En contraste, *res corporales* son aquellas que pueden ser tocadas, tales como la tierra, un esclavo, ropa, oro, plata, etc.⁴

Explica Lambert Mears, citado por Grosso, que cuando Gayo emitió opiniones favoreciendo al artista de la pintura, su entendimiento acerca de esta (lo que hoy llamaríamos la obra o el *corpus mysticum*) y la tabla (lo que llamaríamos el soporte o el *corpus mechani-*

3. “In the Roman legal tradition, in fact, property could be predicated only of material objects – *res quae tangit possunt*” 2000; Grosso, reimpresión 1941, 2001; citados por Frosio, 2012, pág. 32).

4. Ver, Gaius. *Gaii Institutionum Juris Civilis*, § 14. E. Poste (trans.), 1884, citado por Frosio (2012, pág. 32).

cum) era que ambos existían como objetos materiales.⁵ Sostiene que Gayo no enfatizaba en la protección de la creatividad del artista, en otras palabras, el jurista romano no se refería a la protección de la creación intelectual. Sin embargo, si revisamos las fuentes romanas, con posterioridad Justiniano apoya la idea expresada por Gayo en 2:78, bajo el entendido de que la tabla es un accesorio de la pintura porque sería ridículo, en efecto, que una pintura de Apeles o Parracio siguiesen como accesión a una miserable tabla. Lib. II, Tit. I, No 34 Ortiz (1985, pág. 198). Considero que esta afirmación es una clara evidencia del reconocimiento y el aprecio que para la época de Justiniano se le otorgaba al trabajo de los artistas y muestra la distinción que se hacía entre el soporte y el trabajo incorporado en este, al aclararse que el primero era accesorio al segundo.

Por su parte, Ver Steeg menciona que al menos tres opiniones surgieron cuando el escultor convertía el bronce de otro en una estatua, desarrollándose la solución a través del concepto *nova species* por el cual algunas veces se favoreció al escultor, asumiendo que la estatua era una *nova species* y por lo tanto un nuevo tipo de cosa. También Ver Steeg insiste en que el énfasis fue sobre la existencia de un nuevo objeto material.⁶

Sobre la “especificación” en el derecho romano, Velásquez Jaramillo (1989) destaca la opinión de Justiniano, quien siguió la solución proculeyana, para la cual la propiedad de la *nova species* era del especificador, siempre y cuando la *nova species* fuera irreversible. Al respecto explica Velásquez Jaramillo:

En el Derecho Romano, según la opinión de Justiniano, el trabajo humano, la obra del artista o escultor era superior al valor del material sobre el cual se elaboraba, si no podía volver a su antigua forma. Si el material (lienzo o madera) podía volver al estado original

5. Este parece ser el enfoque que adoptó el Código Civil colombiano en 1887, cuando incluyó la figura de la especificación dentro del capítulo III del Título V, bajo la categoría “Accesión de una cosa mueble a otra”. Al respecto, Velásquez Jaramillo explica que para el Código Civil colombiano la especificación es una forma de accesión, ya que hay unión del trabajo propio y la materia ajena; sin embargo, aclara que hay autores que critican este criterio legal “porque no se puede confundir como cosa mueble el trabajo del hombre; solo hay una cosa, la materia” (1989, pág. 123). En ello coincide con Allessandri y Somarriva: “El trabajo no se junta o confunde con la cosa ajena, sino que actúa sobre ella, transformándola” (1982, pág. 318).

6. “At § 33. Again, in the case of a sculptor who turns another’s bronze into a statue, at least three different opinions emerged over the ownership of the statue. Ver Steeg, *The Roman Law Roots*, supra note 55, at 536-537 (discussing the inconsistent approaches that Roman jurists took in these situations). Also in this instance the emphasis was on the material object. The ownership of the sculptor was sometimes privileged under the assumption that the statue was a *nova species*, a new kind of thing” (Ver Steeg, citado por Frosio, 2012, pág. 33).

7. Conforme al Código Civil colombiano la especificación es una especie de accesión, por lo tanto, es un modo de adquirir el dominio. La doctrina civilista la define como: “la creación o la producción de una cosa nueva mediante el empleo de materia ajena sin el consentimiento de su propietario” (Velásquez Jaramillo, 1989, pág. 123).

sin detrimento, significaba que la cosa primitiva no perecía y por tanto no cambiaba de propietario (1989, pág. 123).

Lo expuesto hasta este momento sirvió a Rodríguez (2003) para sugerir, con base en Putman (1984, págs. 40-42), que cuando los juristas romanos se refieren al concepto *nova species* aluden, de alguna manera, a la expresión formal de las ideas, y citando diferentes soluciones proporcionadas por los proculeyanos, los sabinianos y Justiniano, concluye lo siguiente:

Ambos puntos de vista [proculeyanos y sabinianos] aparentemente se refieren a un caso en particular —la propiedad de una mesa con una pintura en su superficie— en el cual fue tomada la decisión a favor del artista, *ya que se interpretó que la propiedad de las ideas se basó en la forma de su expresión* (pág. 20). [Cursivas añadidas].

También sostuvieron este punto de vista Trujillo (1938, actualización y revisión 2011, pág. 210) y Betancourt (2001, pág. 312). Al referirse a la especificación, el primero de ellos indica que los proculeyanos atribuían la propiedad de la nueva especie al dueño de la forma, porque para ellos era la forma y no la materia la que daba a las cosas su utilidad práctica: *forma dat ese rei*. Para Betancourt, en la especificación, los proculeyanos atribuyen la propiedad al especificador, siguiendo el pensamiento peripatético que da preferencia a la forma.

Para Rengifo (2001), si bien por diferentes circunstancias de índole social, económica y jurídica suele asegurarse que en Roma no se daba valor a las actividades intelectuales, lo cierto es que existían diversas instituciones jurídicas que evidencian la importancia del trabajo intelectual.

Lo dicho hasta aquí no solo hace evidente la importancia de la labor intelectual, sino su clara distinción de otro tipo de trabajos, así como la clara diferencia entre el soporte y el trabajo incorporado en él. De no ser por ello, no hubiese sido necesario que tanto sabinianos y proculeyanos (los primeros con una visión más conservadora y los segundos inclinados a la defensa de las libertades), profririeran sus opiniones para aclarar quién podría ser el dueño del objeto cuando una obra fuese realizada utilizando material ajeno, lo que evidenció en ese momento los conflictos que podían presentarse al respecto, los cuales siguen existiendo hoy en día.

La aplicación de este principio en el ambiente análogo, en el derecho de autor moderno

Vogel señala que no fue fácil el camino para reconocer derechos de propiedad sobre objetos inmateriales:

Sin embargo, la propiedad intelectual no fue universalmente reconocida. Fue ampliamente sostenido que la propiedad solo aplicaba para bienes materiales. En consecuencia la reimpresión fue permitida en la ausencia de privilegios (...) El debate en curso acerca de la naturaleza y por lo tanto el alcance de los derechos del autor, de los que, de hecho, todos los beneficiarios derivan sus derechos, demostró progresivamente erosionar la similitud inicial entre la propiedad intelectual y la propiedad de los objetos materiales (2010, pág. 118).

A pesar de esa dificultad en el reconocimiento de derechos sobre bienes de carácter intangible, expertos como Epstein (2010) apoyan la idea de que algunos de los principios acerca de la propiedad común, a veces trabajan mejor al aplicarlos en la propiedad intelectual.⁸

-
8. En el artículo el autor usa el término “propiedad intangible” para referirse no solo a la propiedad intelectual, sino también a otras formas de propiedad no física, como las frecuencias de radio utilizadas para radiodifusión y el Internet: “En algunos casos, los conceptos de derechos de propiedad aplicables a la tierra a menudo trabajan incluso mejor para los bienes inmateriales, porque algunas de las dificultades diseñando los sistemas basados en la tierra desaparecen” (pág. 2), “los sistemas maduros de propiedad de activos tangibles tienen reglas que delimitan la propiedad común de la propiedad privada y especifican cómo la propiedad privada se puede adquirir, utilizar y transferir. También cuenta con tres grupos de limitaciones: las reglas para tratar los problemas de la propiedad común para todas las formas de la vida silvestre y los recursos naturales, las leyes antimonopolio para lidiar con contratos que restringen el comercio, y las reglas que rigen la necesidad y la condena para tratar con problemas de fragmentación y reserva” (pág. 12), “¿Cómo funciona el sistema de transferencia de bienes tangibles en el mundo de la propiedad intangible? En muchos casos, muy bien. Un elemento que surge de manera análoga en el espacio físico y el ciberespacio es la separación de elementos entre lo común y lo privado. La analogía con los recursos que están abiertos a todos en el ciberespacio son, por supuesto, el lenguaje ordinario, las ideas, las leyes de la naturaleza y otros fenómenos naturales, ninguno de los cuales se encuentran dentro de la esfera de la propiedad privada” (pág. 12). Pero dentro de las diferencias que existen entre la propiedad sobre bienes tangibles e intangibles, Epstein resalta dos que son claves entre la propiedad privada en cosas físicas y la propiedad intelectual: I. “la demarcación del alcance de los derechos de propiedad en algunas formas de propiedad intelectual, por ejemplo, las patentes, es algunas veces más difícil que en la propiedad física” (pág. 12). II. “para patentes y derecho de autor la facilidad de uso no competitivo va fuertemente en contra de cualquier sistema de derechos perpetuos, por eso estos deben limitarse a un período determinado de años. Cuando ese plazo expira caen en el dominio público, donde pueden ser tratados como ideas generales o leyes de la naturaleza, disponibles para su uso simultáneo por todos. Ese régimen, sin embargo, es suicida para la tierra, cuyo valor cae necesariamente si está designada como propiedad común” (págs. 12 y 13). Según este autor, al menos cuatro problemas tienden a desaparecer cuando se cruzan los sistemas: 1. “la corta duración de los derechos de propiedad para patentes y derecho de autor (...) resulta en una simplificación masiva de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con la ley de la tierra. La duración infinita de la propiedad privada de la tierra conduce a su división en el tiempo entre personas separadas” (pág. 13), también menciona que “La eliminación de un futuro interés en la propiedad reduce la presión de la doctrina del desperdicio” (pág. 14); 2. “El segundo punto de la simplificación de la propiedad intelectual es que no tiene que desarrollar un conjunto de leyes para hacer frente a las invasiones que, a pesar de su naturaleza no violatoria de la propiedad, inciden, sin embargo, en el uso razonable y disfrute de la propiedad de alguien” (pág. 14). Para dar un ejemplo, Epstein hace una comparación entre la congestión de correos basura (*spams*) y la del tráfico, y explica que la primera es, de lejos, menos aguda y más benigna que la de las autopistas físicas a la que se suma, como efecto secundario, la polución y el ruido. La responsabilidad solo se derivaría de una infracción, en el caso de la propiedad sobre bienes intangibles (pág. 15); 3. “La propiedad intangible no está sujeta a los riesgos de agotamiento

A continuación examinaré cómo en el mundo análogo los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* tienen plena aplicación en el derecho de autor moderno, aunque con sus matices y diferencias dependiendo de si se trata del derecho de autor continental (más cercano a los países del Civil Law) o del sistema de copyright (propio de los países del Common Law).⁹ Veremos que estos dos conceptos cobran mayor dinamismo en aquellos eventos en que el ejercicio del derecho de autor —en su faceta tanto moral como patrimonial—, entra en tensión con el ejercicio del derecho de dominio del propietario del soporte que contiene la obra.

EL *CORPUS MYSTICUM* Y EL *CORPUS MECHANICUM* EN EL DERECHO DE AUTOR CONTINENTAL

Como ya expuse, las diferencias entre el sistema de copyright y el del derecho de autor continental también han influenciado la forma en que ambos abordan los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* y su aplicación. Así, en el sistema del derecho de autor continental, altamente influido por el individualismo, se consideró que el derecho de autor se ubicaba dentro de la categoría de los derechos de la personalidad,¹⁰ por lo tanto, el autor tiene la libertad de expresar su creatividad fijándola en un soporte tangible (*corpus mechanicum*) o no. Sin embargo, en este punto es muy importante tener en

a través de la piscina común (*common pool*), como ocurre con la propiedad sobre bienes físicos. En el ejemplo del correo no deseado, el consumo excesivo es un problema de la exclusión del mismo o de cargar un precio a aquellos que los envían; el correo no deseado no es una cuestión del agotamiento de los protones que impide la generación siguiente de mensajes deseables. Del mismo modo, para las invenciones y escritos más viejos se considera deseable que caigan en el dominio público donde todos puedan utilizarlos, ya que ninguno puede destruir la invención o el escrito en cuestión” (...) “El único problema que queda con los derechos de autor y las patentes es conocido como *anti-commons*, o fragmentación excesiva, que se plantea también en el espacio físico” (pág. 15); 4. “En general, la clase de privilegios necesarios en las formas intangibles de propiedad son más pequeños que en la propiedad física. En la propiedad sobre bienes intangibles podríamos tener una regla que exime a los individuos en ofensas casuales en las que no ganan ninguna ventaja comercial y que no causan daño al propietario, es el caso de las limitaciones o excepciones al derecho de autor, pero no vamos tan lejos con la propiedad tangible” (pág. 16). Traducción libre.

9. Existen diferencias y similitudes entre los sistemas de derecho de autor y de copyright. Al respecto, Lipszyc (1999, pág. 39) afirma que ambas concepciones no son completamente equivalentes, aunque gradualmente han estado aproximándose como consecuencia de los efectos de armonización de los tratados internacionales, tales como el Convenio de Berna y el trabajo de armonización regional como es el caso de la Unión Europea. A lo cual yo agregó que el efecto de armonización de las leyes nacionales también ha sido el resultado de los tratados de libre comercio bilaterales firmados entre diferentes países.
10. Algunos juristas alemanes del siglo XIX consideraron que el derecho de autor debía ubicarse dentro de la categoría de los derechos de la personalidad, teoría que tiene su antecedente en el pensamiento de Emmanuel Kant y que fue desarrollada y seguida por numerosos juristas, entre ellos Gierke, para quien según Lipszyc (1999, pág. 25): “el objeto del derecho de autor es una obra intelectual que constituye una emanación de la personalidad de su autor, un reflejo de su espíritu que ha logrado individualizarla a través de su actividad creadora”. Sin embargo, con el pasar del

cuenta que en los países que se rigen por este sistema, la fijación, por regla general, no es un requerimiento para obtener la protección, aunque es posible encontrar excepciones en relación con determinados tipos de obras (Lipszyc, 1999, pág. 42).

Otro aspecto destacado es la relevancia que las legislaciones del derecho de autor continental dan a los derechos morales. En este sistema, la personalidad del autor se refleja en el espíritu de la obra, de allí el carácter intransferible, perpetuo, irrevocable e irrenunciable de estos derechos. Tanto es así que los derechos morales pueden ser considerados un límite a la autonomía de la voluntad del creador, en la medida en que al estar fuera del comercio el autor no puede celebrar contratos a través de los cuales transfiera total o parcialmente esos derechos.

El papel protagónico que otorgan los países del sistema de derecho de autor continental a los derechos morales permite identificar y abordar varios aspectos donde su ejercicio resalta las diferencias entre los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. Por ejemplo, pueden darse situaciones de conflicto o de tensión entre los titulares de derecho de autor —que pueden ser el autor o sus herederos— y los propietarios del soporte que contiene la obra. Esas tensiones o conflictos usualmente se hacen más patentes en aquellas obras en que el ejemplar o soporte tiene un alto valor intrínseco, bien por la dificultad de su realización, o bien por la individualidad de este, por ejemplo, una pintura, un manuscrito, una escultura.

Desafortunadamente, no es sencillo encontrar una solución adecuada frente a los conflictos que se pueden presentar entre el propietario del soporte y el ejercicio de los derechos morales, máxime si alguno de estos últimos puede estar seriamente comprometido por el hecho de que la obra está en manos de un tercero que puede ser el propietario legítimo del soporte que contiene la obra.

Para referirse a este tema, el profesor Juan José Marín analiza el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de España, cuyo primer inciso consagra de forma expresa el principio de independencia de la obra del soporte que la contiene, aplicable a toda clase de obras en aquellos casos en los que se ha adquirido la propiedad sobre el soporte, como consecuencia de una transferencia de dominio sobre este. Sin embargo, destaca el aparente conflicto que se puede presentar en virtud de lo estipulado en el inciso

tiempo tal postura recibió algunas críticas y, en consecuencia, fue morigerada en favor de aquella que sostenía que el derecho de autor también tiene una naturaleza patrimonial y, por lo tanto, la doble función de proteger intereses de la personalidad e intereses patrimoniales (Piolla Caselli —quien cita a Beseler, Stobbe, Derenburg, Allfeld y Rietzler— y Luf, referenciados por Lipszyc, 1999, págs. 21-26).

segundo del mismo artículo, entre el derecho de divulgación del autor y el derecho de “exposición pública” en cabeza del propietario del soporte. Bajo la legislación española, el autor tiene derecho a divulgar o no la obra; se trata de un derecho irrenunciable que no es posible transferirlo a una tercera parte, pero el inciso segundo del artículo 56 de la LPI¹¹ permite al propietario exponer públicamente la obra a pesar de que el autor no lo hubiere hecho. Agrega el profesor Marín, que esto significa una excepción al principio de independencia entre el soporte y la obra, para el caso específico de las obras de artes plásticas y fotografías (2006, págs. 213 y 216).

En América Latina la mayoría de los países adoptaron la tradición del derecho de autor continental. Algunos de ellos, siguiendo muy de cerca el Código Civil de Napoleón,¹² introdujeron la figura de la especificación como instituto jurídico para regular la propiedad común del soporte de una obra cuando esta ha sido elaborada con los materiales pertenecientes a otro. Es así como el artículo 732 del Código Civil colombiano (Ley 57 del 15 de abril de 1887), proporciona a la especificación un concepto similar al del derecho romano,¹³ referido anteriormente, y aunque no alude al concepto de autoría, sí establece una distinción entre la propiedad de la obra y la propiedad del material en el que esta se realizó:

ART. 732. ESPECIFICACIÓN COMO TIPO DE ACCESIÓN. Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona, hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave.

11. “Artículo 56.

1. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última.
2. No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque esta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional.”

12. Es necesario precisar que el Código Civil colombiano se asemeja al Código Civil francés, en cuanto a la consagración expresa de la especificación. Sin embargo, ellos se distinguen porque el Código francés acogió la solución aportada por los sabinianos, mientras el Código colombiano acogió la solución propuesta por Justiniano. En consecuencia, en el derecho francés se atribuyó la propiedad de la cosa nueva al dueño de la materia empleada, con independencia de que la materia pueda o no volver a su antigua forma, y el propietario de esta solo debe pagar el precio de la mano de obra. Por lo tanto, lo principal es la materia y lo accesorio las obras realizadas en ella. De esta manera, el Código francés se aleja de sus pares español, italiano y alemán, en los que lo principal es la nueva especie y lo accesorio la materia (Aymerich Rentería, 1987, págs. 1167-1168).

13. La solución aportada por el artículo 732 es cercana a la expresada por Justiniano, conocida como la solución intermedia o la *media sententia* justinianeana.

No habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie, pagando la hechura.

A menos que en la obra o artefacto, el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta en lienzo ajeno, o de mármol ajeno se hace una estatua; pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante, y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios.

Si la materia del artefacto es, en parte ajena, y en parte propia del *que la hizo o mandó hacer*, y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente, la especie pertenecerá en común a los dos propietarios: al uno a prorrata del valor de su materia, y al otro a prorrata del valor de la suya y de la hechura. [Cursivas añadidas].

Al igual que en Colombia, en España son aplicables las normas civiles sobre la accesión de bienes en favor del autor que utiliza los materiales de otra persona siendo el objeto principal la contribución del autor, y lo accesorio el material con el que la obra ha sido realizada. En consecuencia, obrando de buena fe el autor será el propietario del soporte.¹⁴

Lo dicho hasta el momento nos ilustra sobre la manera en que en los sistemas de derecho continental pueden existir intereses contrapuestos entre el titular de los derechos sobre la obra y el propietario del soporte, o como anota Marín en relación con el supuesto en el cual se transfiere a un tercero el soporte de obras plásticas: “Se trata de una situación en la que se plantea con toda virulencia el enfrentamiento de dos derechos de propiedad: por un lado, la propiedad del soporte; por otro, la propiedad intelectual sobre la obra fijada en él” (2006, pág. 204).

También podemos observar claramente que el principio de independencia de la obra del soporte que la contiene no tiene únicamente sustento en la legislación de derecho de autor, sino que encuentra su origen en las instituciones del derecho civil, y se traslada al derecho de autor a través de las normas especiales que gobiernan esta disciplina jurídica.

EL CORPUS MYSTICUM Y EL CORPUS MECHANICUM EN EL COPYRIGHT

El sistema de copyright está basado en el derecho de prevenir la copia del objeto material que incorpora la obra, es decir, protege al propietario del copyright contra cualquier

14. CAPÍTULO II, Del derecho de accesión. Sección 3.ª, Del derecho de accesión respecto a los bienes muebles. Art. 377-2 y siguientes. Código Civil español. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Disponible en: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

reproducción o uso no autorizado. Al respecto, Steward ha dicho: “Este [haciendo referencia al copyright] se centra sobre el soporte material más allá que sobre la creación. copyright, como sugiere la palabra, fue en su origen un derecho a prevenir la copia, esto es la reproducción” (1989, pág. 8). En este orden de ideas, la fijación de la obra en un soporte es un requerimiento importante en los sistemas de copyright; por ejemplo: en el Reino Unido, las obras literarias, dramáticas y musicales deben ser fijadas sobre un soporte material; por su parte, en los Estados Unidos el requerimiento de fijación está relacionado con la cláusula constitucional de copyright, bajo la cual la ley otorga copyright a los escritos de los autores y, en este sentido, la Corte Suprema estableció en el caso *Goldstein v. California*¹⁵ que “escritos” significa cualquier soporte material (Leafer, citado por Lipszyc, 1999, pág. 42).

Podemos apreciar entonces la relación que existe entre el requisito de la fijación,¹⁶ los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*, y el principio de independencia de la obra del soporte material que la contiene.¹⁷ En el derecho anglosajón, al considerarse necesaria la fijación como un requisito para la existencia del derecho, podemos llegar a la conclusión de que sin soporte no hay obra y, por lo tanto, tampoco habría ningún derecho cuya protección invocar. En consecuencia, a pesar de la diferencia entre la obra y el soporte que la contiene, hay una relación de causalidad directa que nos indica que solo con la fijación de la obra en un soporte podrá ser posible el reconocimiento de un objeto de protección por el copyright.

15. *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546 (1973) Burger, C. J., delivered the opinion of the Court, in which Stewart, White, Powell, and Rehnquist, JJ., joined. Douglas, J., post, p. 572, and Marshall, J., post, p. 576, filed dissenting opinions, in which Brennan and Blackmun, JJ., joined. Disponible en: https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/412_US_546.htm

16. Sobre el significado y alcance de la fijación en los Estados Unidos es ilustrativa la explicación aportada en la decisión del segundo circuito en el caso *Cartoon Network v. Cablevision*, en donde se indica que el lenguaje utilizado en la Ley de Derechos de Autor (U. S. Copyright Act, 17 U. S. C. §§ 101 et seq.) establece dos requisitos distintos, pero relacionados, para poder concluir que una obra ha sido fijada en un medio tangible de expresión: 1) The “embodiment requirement”: la obra debe haber sido realizada en un medio lo suficientemente permanente y estable que permita que ella sea percibida y reproducida a partir de ese medio. 2) The “duration requirement”: debe permanecer materializada por un período más que transitorio. Ver: *The Cartoon Network LP, LLLP and Cable News Network L.P., L.L.L.P., v. CSC Holdings, Inc. and Cablevision Systems Corporation*, Walker, Sack, and Livingston, jueces del circuito, págs. 13-22. Disponible en: http://www.lawupdates.com/pdf/postings/copyright/The_Cartoon_Network_LP,_LLLP,_et_al._v._Twentieth_Century_Fox_Film_Corp.,_et_al..pdf

17. El principio de independencia de la obra del soporte que la contiene se encuentra consagrado en la legislación de algunos países tanto de derecho continental como del sistema de copyright. Dentro de los primeros están los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en razón del artículo 6 de la Decisión Andina 351 de 1993 que instituye: “Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.” En relación con los segundos citaré como ejemplo a los Estados Unidos, en donde

Por otra parte, a pesar de que existe una limitada protección de los derechos morales en los sistemas de copyright,¹⁸ el ejercicio de estos también puede tener implicaciones respecto del derecho de propiedad sobre el soporte que contiene la obra.

Por ejemplo, en los Estados Unidos existe una legislación federal acerca de los derechos morales, la Visual Artists Rights Act de 1990, que adicionó las leyes de derecho de autor y leyes relacionadas. Esta ley es conocida por sus siglas como VARA, y otorga unos limitados derechos morales de atribución e integridad a los autores de obras de artes visuales específicamente definidas. En virtud de la VARA, los autores de obras llamadas de finas artes y fotografías de exhibición tienen el derecho de reclamar o denegar su autoría; limitados derechos para prevenir la distorsión, mutilación o modificación de la obra; así como el derecho, bajo algunas circunstancias, para prevenir la destrucción de la obra incorporada dentro de un edificio (United States Copyright Office, 2003). En tales circunstancias podría verse la aplicación de los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*, y la independencia entre los derechos que sobre cada uno de ellos se predica. Por ejemplo, podría darse el caso que, en determinadas situaciones, un autor en ejercicio de los derechos reconocidos en virtud de la VARA pudiera impedir la distorsión, la mutilación, la modificación o incluso la destrucción de la obra que hubiere sido fijada en un ejemplar único. En todo caso, vale aclarar que en un sistema como el del copyright, y acorde con las realidades comerciales, el autor podría renunciar a sus derechos firmando un acuerdo escrito.

TRANSICIÓN DEL AMBIENTE ANÁLOGO AL AMBIENTE DIGITAL Y LOS CONCEPTOS *CORPUS MYSTICUM* Y *CORPUS MECHANICUM*

¿En el ambiente digital, donde las obras se producen, difunden y utilizan a través de Internet sin la presencia de soportes tangibles, se justifica aún la distinción entre *corpus*

a pesar de no existir una consagración expresa dicho principio se desprende de algunas piezas de la legislación, entre ellas la sección 102 de la Copyright Act que establece: “copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression”. Conforme a lo anterior, el copyright en Estados Unidos protege la obra en sí misma, no el objeto o el medio en el que esta es fijada.

18. En relación con los derechos morales, tendemos a pensar que estos son menos importantes en el sistema de copyright que en el derecho de autor continental. Sin embargo, es necesario considerar que en países de copyright, por lo general se establece protección a esta clase de derechos a través de otros regímenes o instituciones legales diferentes a la propiedad intelectual propiamente dicha. Así, aun cuando las legislaciones gobernadas por el copyright no son tan profusas en el reconocimiento de derechos morales —como sí lo son en los países sujetos al derecho de autor continental—, es posible, por ejemplo, reclamar una protección a la integridad de la obra como una difamación, si la reputación

mysticum y *corpus mechanicum*? Esta es la principal pregunta que me propongo contestar a continuación. Para ello, haré un análisis desde el punto de vista normativo y jurisprudencial de los derechos tanto morales como patrimoniales, y lo complementaré con algunas consideraciones sobre el impacto que la desmaterialización y los modelos de negocio traen sobre esta distinción entre la obra y su soporte, así como la influencia que tal diferenciación tiene en el diseño y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Derechos morales

En el ambiente digital tanto los derechos morales como los patrimoniales están expuestos a ser infringidos, razón por la cual el estudio de lo concerniente a los primeros no es menos importante, solo que requiere algunas consideraciones particulares.¹⁹ Ahora bien, uno de los desafíos más importantes que enfrentamos en el ambiente digital, donde las obras por vocación circulan más allá de las fronteras nacionales, se relaciona con las diferencias en la legislación, debido a una baja armonización en el ámbito internacional. Mientras en el campo de los derechos patrimoniales existe una gran homogeneidad, producto de la existencia de tratados internacionales de alcance multilateral, regional y bilateral (Sterling, 2008, pág. 394), en el terreno de los derechos morales, independientemente de tratados como la Convención de Berna, el grado de armonización no es tan alto como en aquellos.²⁰

del autor ha sufrido, o se infringe el contrato o la confianza (Stewart, 1989, pág. 9). En los Estados Unidos es posible, bajo determinadas circunstancias, proteger los derechos morales invocando leyes de carácter estatal en las cuales se regulen las siguientes materias: el derecho de la publicidad, las violaciones contractuales, el fraude y la falsificación, la difamación, la invasión de la privacidad y la competencia desleal. Así como por la Ley Federal de Marcas (Federal Lanham Act - section 43(a)), cuyo alcance en la protección de los derechos morales de autor ha sido restringido a través de antecedentes jurisprudenciales. Para alguna parte de la doctrina estos mecanismos de protección no son lo suficientemente fuertes y no brindan una protección adecuada a los derechos morales.

19. En este sentido, Torremans manifestó lo siguiente: “La posibilidad de un uso desleal de la obra puede disuadir al autor de la creación de obras. Él o ella deberán ser protegidos contra esa posibilidad. Esto es particularmente verdadero en la era digital, pues la digitalización de obras significa que estas pueden ser copiadas fácilmente, a bajo costo y sin pérdida de calidad. Tales copias también pueden implicar supresiones y modificaciones de la obra original. Por otra parte, una buena explotación de la obra requiere la mayor libertad para el empresario como sea posible. Los derechos morales deben reconciliar estos dos objetivos. Estos deben conceder derechos mínimos duraderos contra el uso manifiestamente injusto de la obra al autor-creador, al tiempo que permitan la máxima flexibilidad para el empresario pues solo una forma manifiestamente injusta de explotación se verá afectada. En esta aproximación, los derechos morales son un componente esencial del conjunto de derechos que concede el derecho de autor” (2000, pág. 107).

20. Obsérvese también que en algunos tratados bilaterales se excluyó el tema de los derechos morales, como es el caso de los tratados de libre comercio firmados por los Estados Unidos. Por su parte, las directivas de la Unión Europea que

Estas diferencias tienen orígenes históricos que se reflejaron en los inicios de la misma Convención de Berna. Una de las diferencias trascendentales entre países de derecho anglosajón y países de derecho civil se evidenció en el tema de los derechos morales. Por ejemplo, en la mayoría de los países de derecho civil (derecho de autor continental) existe un expreso reconocimiento legislativo de los derechos morales aplicables a todo tipo de obras, mientras que en países de derecho anglosajón (copyright), como es el caso de Estados Unidos, el expreso reconocimiento que existe en la legislación a través de la VARA es solo para ciertas obras de artes visuales.²¹

Ahora, en lo que se refiere a la forma en que se ejerce ese tipo de derechos también existen notables diferencias. Es así como la Convención de Berna, entre otras cosas, no prohíbe renunciar o transferir los derechos morales.²² Por otra parte, debe recordarse que en el caso de la transferencia de derechos morales, por ejemplo, de los derechos a la integridad de la obra, el autor transfiere es la capacidad para objetar cualquier distorsión de esta, lo cual no implica una enajenación del derecho de integridad, como si se tratara de un derecho a mutilar (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 600).

Lo mencionado hasta este momento permite concluir que tanto en el contexto análogo como en el digital, y en relación con los derechos morales, el principio “de independencia de la obra del soporte que la contiene” tiene relevancia en dos puntos: i) en cuanto a la transferencia de los derechos morales, y ii) en lo relacionado con el derecho a proteger la integridad de la obra. Pero, en el contexto de Internet, hay algunas dificultades que se agudizan en lo referente a la observancia de los derechos morales, como lo explican claramente Souza y Waelde, citados por Sterling:

habrá el problema adicional que los actos de los cuales se hace el reclamo pueden o no infringir los derechos morales de cada país de recepción, debido al reconocimiento o no reconocimiento del derecho en sí mismo. Tomando esto en conjunto con los problemas de

regulan el derecho de autor no establecen una armonización en el campo de los derechos morales, razón por la cual se deja en manos de cada uno de los países establecer su legislación, conforme a su tradición jurídica.

21. Sin perjuicio, claro está, de que ese reconocimiento venga dado por los precedentes judiciales propios del Common Law, o por instituciones jurídicas diferentes al copyright, como sería el caso de la protección de los derechos morales a través de otras regulaciones, tal y como se mencionó en la cita 17.

22. Es por ello que en países del sistema de copyright, como es el caso de los Estados Unidos, en virtud de la VARA es posible renunciar contractualmente a los derechos morales. En relación con estos temas y las diferencias legislativas Sterling explica lo siguiente: “Además, algunos países (particularmente aquellos del sistema de derecho civil) reconocieron derechos morales adicionales (tales como la divulgación y el retracto) los cuales no están presentes en otras legislaciones. Finalmente, está la forma en que los derechos morales han sido establecidos, pues los países han tenido diferentes reglas de renuncia, duración, etc. Los medios para proporcionar la autenticación de la autoría y asegurar

jurisdicción, ley aplicable y observancia, el ejercicio efectivo de los derechos morales en el contexto de Internet presenta un reto formidable (2008, pág. 394).

Derechos patrimoniales

Si vemos a través de la Convención de Berna, los derechos patrimoniales tienen una distinción especial para diferenciar los derechos que no involucran copias de la obra (representación y ejecución pública, radiodifusión, comunicación y recitación pública, transmisión por hilo al público), de aquellos que sí lo hacen (distribución y derecho de seguimiento), mientras reproducción y adaptación han sido considerados por la doctrina como derechos relacionados con la labor intelectual (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 622).²³ Aunque ese Convenio no contiene una disposición expresa en la cual consagre el principio que hemos venido analizando, sí existe un entendimiento general de la distinción entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. Al respecto Ricketson y Ginsburg afirman:

Copyright es generalmente considerado un derecho incorporeal, que regula entre otras cosas, la creación de copias, pero no el destino de las mismas copias físicas. Estos últimos pertenecen a la esfera de los bienes muebles, y por lo general vienen en virtud de la Ley relativa a la propiedad personal. Sin embargo, allí hay puntos importantes de intersección (2006, pág. 656).²⁴

Todos los derechos patrimoniales han recibido impactos en cada cambio tecnológico, unos en mayor medida que otros, por lo cual a continuación me detendré en los derechos de reproducción, el derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición del público y el derecho de distribución.

la integridad del texto, son de primordial importancia en este contexto, y la legislación y la práctica respecto a las firmas digitales y electrónicas adquieren así creciente relevancia” (2008, pág. 394).

23. “Although reproduction and adaptation rights concern the incorporeal work of authorship, Berne also provides for certain rights pertaining to the physical copies. These tend to be specific to certain categories of works, distribution of cinematographic works (Article 14 (1), 14 Bis (1)), resale right (*droit de suite*) in work of art and manuscripts (Article 14 ter), but article 16 provides for a general right to seize infringing copies imported into Union countries. Article 11 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 (Trips Agreement), and article 7 of the World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (WCT), broaden the rights in physical copies to cover certain rentals, and article 6 of the WCT also sets out a general right of distribution of physical copies” (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 622).

24. “First, the author may need to access a physical copy in order to exercise her reproduction right... Second, the right to distribute the copies has historically accompanied the right to make copies... Third, the burgeoning markets for rental of copies may deleteriously affect sales of copies... Fourth, unauthorized importation of copies furnishes another problem; while the Berne Convention does not mandate a general right to control the circulation of copies, it does

Salvo el Convenio de Roma, no vamos a encontrar una definición del derecho de reproducción en los tratados multilaterales sobre derecho de autor y derechos conexos. Sin embargo, Mihaly Ficsor, con base en los debates y el resumen del presidente de la Comisión Principal I de la Conferencia de Estocolmo de 1967, en la cual se modificó el Convenio de Berna, formula la siguiente definición del derecho de reproducción: “La reproducción es una fijación de una obra en base a la cual ésta puede comunicarse de modo indirecto al público o puede copiarse (reproducirse)”, y en el *Glosario de términos y expresiones sobre derecho de autor y derechos conexos* el mismo autor plantea la siguiente definición: “La “reproducción” consiste en una [nueva] fijación de una nueva obra u objeto de derechos conexos, suficientemente estable como para que pueda ser percibida, reproducida y comunicada [de nuevo]. El almacenamiento de obras en una memoria electrónica (de computadora) también constituye reproducción, ya que corresponde plenamente a este concepto” (2003, págs. 57 y 320).

Como veremos a continuación, en la transición del ambiente análogo al ambiente digital la concepción normativa del derecho de reproducción ha sufrido muchas transformaciones, la más importante de ellas está relacionada con la manera en la cual puede ser reproducida la obra²⁵ y el carácter temporal o permanente de la reproducción.

La reproducción fue un derecho tempranamente reconocido dentro de las legislaciones nacionales (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 622); aparece como una respuesta a las invenciones tecnológicas de la época y concretamente frente a una de las más famosas de todos los tiempos: la “máquina de Gutenberg” que representó una gran revolución tecnológica al permitir la realización de copias de las obras en el menor tiempo posible, pero fue en la Convención de Berna donde surgió la valiosa oportunidad de establecer un marco común con unos mínimos convencionales, intentando corregir las disparidades originadas por el diferente alcance que el derecho de reproducción recibía en las legislaciones nacionales.

require member states to provide for the seizure of copies traversing borders without the author’s consent. Finally some members states have enacted a more persistent form of control over the circulation of copies, by providing for a resale right (*droit the suite*) in manuscripts and original copies of artworks” (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 656).

25. En este sentido, Ricketson y Ginsburg expresan: “Historically, the first reproduction right protected in national copyright laws was the right to make printed copies, but with technological progress during nineteenth century more expansive interpretations of the scope of this right came to be adopted. It became clear that works could be reproduced and embodied in a wide number of forms” (2006, pág. 624).

Acorde con Ricketson y Ginsburg, la primera modalidad de reproducción protegida fue el derecho de hacer copias impresas, y con el progreso de la tecnología que ha permitido la incorporación de la obra en un amplio número de formas, nuevas interpretaciones del alcance del derecho de reproducción fueron adoptadas (2006, pág. 624).

Por ejemplo, el derecho de reproducción mecánica estuvo excluido del derecho de reproducción hasta el Protocolo de Berlín (1908). Después de la creación de la Unión de Berna fueron inventadas muchas herramientas que permitían la reproducción mecánica de las obras musicales, como las rocolas y los fonogramas, situación que motivó a los autores, a la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) e incluso a algunos países a solicitar que las nuevas formas de fijación no fueran excluidas del alcance del derecho de reproducción (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 628). El reconocimiento de un derecho exclusivo sobre la reproducción mecánica implicaba una amenaza para algunos modelos de negocio imperantes en ese momento, pues:

Un número de países miembros de la Unión ahora tenían una bien establecida industria basada sobre la libre reproducción mecánica de obras musicales, y fue argumentado que los efectos de la restricción propuesta estaría promoviendo el desarrollo de esas industrias por fuera de la Unión de Berna (Ricketson y Ginsburg, 2006, pág. 628).

Estas divergencias impedían en ese tiempo encontrar una solución a nivel internacional que permitiera la armonización en dicho punto.

Sin hacer un detallado estudio de la evolución del derecho de reproducción, resalto esta anecdótica situación para subrayar cómo la regulación puede impactar el desarrollo de nuevos modelos de negocio o restringir la existencia de otros.²⁶ Por otra parte, en la transición del ambiente análogo al digital otro tema importante que es necesario analizar son las características físicas de la reproducción, porque en el momento del Convenio de Berna el Comité Principal reportó que se requería la fijación en una forma material (Ricketson y Ginsburg (2006, pág. 645). Sin embargo, esta puede tener diferentes interpretaciones, es el caso de aquellas fijaciones realizadas en CD o impulsos eléctricos. Esto condujo a la Declaración Concertada respecto del artículo 1(4), derecho de reproducción, en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) y la interpretación de su alcance, incluyendo las fijaciones digitales de carácter temporal.

26. Es muy difícil juzgar *per se*, si es bueno o malo que la regulación impacte el desarrollo de nuevos modelos de negocio o restringir la existencia de otros. Esta clase de análisis requiere una revisión caso por caso, teniendo en cuenta los intereses legítimos que deben ser ponderados.

Fue necesario entonces, a nivel internacional, armonizar el alcance del derecho de reproducción en el entorno digital, aunque para algunos autores como Mihaly Ficsor ello resultaba obvio, pues el entendimiento del derecho de reproducción en el entorno análogo, regulado inicialmente por el artículo 9.1 del Convenio de Berna, es completamente aplicable en el ambiente digital, porque no hay razón para dudar que “Por cualquier manera o en cualquier forma” incluye el formato digital (Ficsor, 2003, pág. 198).

Ahora bien, el entorno digital ofrece la posibilidad de realizar innumerables reproducciones de una obra, sin pérdida de calidad respecto del original. Pero, más allá de esto, los nuevos modelos de negocio generan discusiones alrededor del concepto mismo de reproducción. Por ejemplo, en el caso *Capitol Records, LLC vs. ReDigi Inc.*, del 30 de marzo de 2013, se debatió si un modelo de negocio de venta de archivos musicales de segunda mano constituía un acto de reproducción de la obra, toda vez que el responsable de dicho negocio (ReDigi Inc.) alegaba que en este no existía propiamente una reproducción, sino una “migración” de archivos mediante un software especial, garantizando la eliminación en los equipos del vendedor del archivo musical que se comercializaba a través de su plataforma, de suerte que no existía duplicidad de archivos entre quien lo vendía y quien lo compraba. Aun cuando el caso se refería principalmente a la aplicación de la doctrina de la primera venta, una de las discusiones más importantes que desató la sentencia tuvo que ver con el derecho de reproducción:

- La Corte consideró que la transferencia no autorizada de un archivo de música digital a través de Internet, donde solo existe un archivo antes y después de la transferencia, constituye una reproducción en el sentido de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos.
- Esa misma ley establece claramente que la reproducción se produce cuando una obra con derechos de autor se fija en un *nuevo objeto material*.²⁷
- El derecho de reproducción es el derecho exclusivo a incorporar, y evitar que otros incorporen, la obra protegida (en este caso una grabación sonora) en un *nuevo objeto material*.
- Una reproducción se da necesariamente cuando una obra con derechos de autor se fija en un *nuevo objeto material*; toda vez que los archivos de música digital deben ser incorporados en un *nuevo objeto material* siguiendo su transferencia a través de

27. “17 U. S. C. § 106(1): Copyrighted works are defined to include, inter alia, “sound recordings”, which are “works that result from the fixation of a series of musical, spoken, or other sounds.” 17 U. S. C. § 101: Such works are distinguished from their material embodiments. These include phonorecords, which are the “material objects in which sounds (...) are fixed by any method now known or later developed, and from which the sounds can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.”

Internet, la Corte determinó que la incorporación de un archivo de música digital en un nuevo disco duro es una reproducción en el sentido de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos.²⁸

- El derecho “a reproducir la obra con derechos de autor en (...) fonogramas” está implicado cada vez que una grabación de sonido se fija en un *nuevo objeto material*, independientemente de que la grabación de sonido se mantenga fijada en el objeto material original.²⁹
- El servicio de ReDigi, necesariamente, creaba un *nuevo objeto material* cuando un archivo de música digital se cargaba o se descargaba en el Locker Cloud.
- Teniendo en cuenta este resultado, la Corte concluyó que el servicio de ReDigi infringía los derechos de reproducción de Capitol bajo cualquier descripción de la tecnología.

Como vemos, este precedente hace de nuevo la distinción (implícita) entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*, dado que, acorde con la decisión de la Corte, la posibilidad de disfrutar de una obra que fue legalmente adquirida por el usuario no conlleva la facultad de reproducirla.

Esa conclusión no solo tuvo impacto en el desarrollo de un nuevo modelo de negocio como fue el propuesto por ReDigi, también encendió el debate en lo relacionado con el tema de la licencia vs. la venta, el cual fue discutido en otro caso relevante en la Corte Europea de Justicia: *Oracle vs. UsedSoft*.³⁰ A pesar de que en dicha sentencia no se analizó en profundidad el derecho de reproducción, resalto el considerando 87:

un titular de los derechos de autor, tales como Oracle tiene derecho, en el caso de la reventa de una licencia de usuario que conlleva la reventa de una copia de un programa de orde-

28. “Courts that have dealt with infringement on peer-to-peer (“P2P”) file-sharing systems provide valuable guidance on the application of this right in the digital domain. Accordingly, when a user downloads a digital music file or “digital sequence” to his “hard disk,” the file is “reproduce[d]” on a new phonorecord within the meaning of the Copyright Act. This understanding is, of course, confirmed by the laws of physics. It is simply impossible that the same “material object” can be transferred over the Internet.”

29. “ReDigi stresses that it “migrates” a file from a user’s computer to its Cloud Locker, so that the same file is transferred to the ReDigi server and no copying occurs. However, even if that were the case, the fact that a file has moved from one material object – the user’s computer – to another – the ReDigi server – means that a reproduction has occurred. Similarly, when a ReDigi user downloads a new purchase from the ReDigi website to her computer, yet another reproduction is created. It is beside the point that the original phonorecord no longer exists. It matters only that a new phonorecord has been created.”

30. Case C-128/11, Reference for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundesgerichtshof (Germany), made by decision of 3 February 2011, received at the Court on 14 March 2011, in the proceedings *UsedSoft GmbH*

nador que ha sido descargado de su sitio web, asegurar por todos los medios técnicos a su disposición que la copia que está todavía en las manos del revendedor, se hace inutilizable.

Este aparte llama la atención pues transfiere a los propietarios del derecho de autor la carga de la utilización de medios técnicos que estén a su alcance para evitar que la copia que se queda en el comprador original sea inutilizable, con lo cual aparentemente se reconoce una mayor relevancia —incluso por encima de los contratos— a la utilización de medidas tecnológicas de protección, como un camino para ejercer los derechos.

A su vez, en relación con la distinción entre una venta y una licencia, la misma Corte Europea de Justicia las equiparó cuando la licencia concedida por el titular del derecho al primer comprador es por un período ilimitado de tiempo.³¹ Aquí surge la pregunta sobre si este precedente influyó o influirá en la decisión de las empresas desarrolladoras de software de modificar los contratos de licencia, con la finalidad de no otorgar licencias a perpetuidad y de esta forma evitar la equiparación realizada por la Corte Europea de Justicia. ¿Aceptarán los usuarios que las licencias a ellos otorgadas ya no sean a perpetuidad, o que dada la rápida obsolescencia tecnológica del software les resulte mejor adquirir una licencia por un período de tiempo inferior, esperando un mejor precio? Personalmente creo que todo lo terminará definiendo el mercado. Hasta este momento no hay evidencia de alguna modificación en las políticas de licenciamiento de Oracle, y dicha empresa sigue otorgando licencias a perpetuidad en el territorio europeo.

Por otra parte, conviene citar aquí el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), del 22 de enero de 2015,³² con ocasión de la interpre-

v. Oracle International Corp., judgment of the Court (Grand Chamber), 3 July 2012. Disponible en: <http://curia.europa.eu> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2759220>

31. "Articles 4(2) and 5(1) of Directive 2009/24 must be interpreted as meaning that, in the event of the resale of a user licence entailing the resale of a copy of a computer program downloaded from the copyright holder's website, that licence having originally been granted by that rightholder to the first acquirer for an unlimited period in return for payment of a fee intended to enable the rightholder to obtain a remuneration corresponding to the economic value of that copy of his work, the second acquirer of the licence, as well as any subsequent acquirer of it, will be able to rely on the exhaustion of the distribution right under Article 4(2) of that directive, and hence be regarded as lawful acquirers of a copy of a computer program within the meaning of Article 5(1) of that directive and benefit from the right of reproduction provided for in that provision".

32. Asunto C-419/13, Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright. Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=161609&occ=first&dir=&cid=355708

tación prejudicial solicitada en el proceso *Art & Allposters International BV*.³³ y *Stichting Pictoright*, en el que se debatió el tema del agotamiento del derecho de distribución pero también se analizaron importantes aspectos relacionados con el derecho de reproducción. Aunque es un caso que se desarrolló tomando en consideración utilidades de obras en el entorno análogo, llama la atención el que también se hayan tenido en cuenta aspectos debatidos en el caso ReDigi en cuanto a un modelo de negocio en el entorno digital, y en consecuencia hallar similitudes en el razonamiento y las conclusiones de los jueces encargados de tomar las decisiones.

En este caso se discutió si el modelo de negocio de Allposter podía considerarse acorde con la normatividad de derecho de autor. Conforme a su modelo de negocio, Allposters comercializa, en sus páginas de Internet, pósteres y otros tipos de reproducciones de obras de pintores célebres, amparadas por los derechos de autor que administra Pictoright, sociedad neerlandesa de gestión colectiva de derechos de autor. Allposters oferta a sus clientes reproducciones en diferentes formatos, entre ellos, ofrecía transferir la imagen de una obra protegida, de un póster de papel a un “lienzo de pintor”. Para realizar este último producto, la empresa colocaba sobre el póster de papel con la obra elegida una lámina de material sintético y transfería la imagen a un “lienzo de pintor” utilizando un procedimiento químico, luego tensaba el lienzo sobre un marco de madera. Tras esta operación, *la imagen de la obra ha desaparecido del soporte en papel* [cursivas añadidas]. Allposters denomina a este procedimiento y a su resultado “transferencia sobre lienzo”. Pictoright se opuso a la venta de las “transferencias sobre lienzo” que reprodujesen obras protegidas por los derechos de autor sin el consentimiento de sus clientes, titulares de dichos derechos de autor, e instó a Allposters a abandonar esta actividad amenazándole con emprender acciones judiciales en su contra.³⁴

33. Art & Allposters International B.V. ofrece comercio minorista en línea de pósteres e impresiones de arte. La compañía tiene su sede en Oostrum, Países Bajos, y opera como una subsidiaria de AllPosters.com, que a su vez es subsidiaria de Art.com Inc. Conforme a la página web de esta última, Art.com Inc. es una autoridad líder en decoración de paredes y el minorista en línea más grande del mundo de pósteres, impresiones y arte enmarcado. Manifiestan que ofrecen la mayor selección editada del mundo de productos de arte de pared con más de 700.000 imágenes, incluyendo pósteres, impresiones de arte, tapices, fotografías, signos de pared, ediciones limitadas, originales pintados a mano y productos exclusivos, así como una variedad de servicios de acabados de alta calidad, entre otros, enmarcados por encargo, montaje de madera y transferencias sobre lienzo. Art.com Inc. tiene cinco sitios USA-Art.com, AllPosters.com, ArtistRising.com, PosterRevolution.com y Zenfolio, y una fuerte presencia internacional con 25 sitios locales en Europa, Japón, Canadá, Australia, México y América del Sur.

34. Ver párrafos 14, 15 y 16 de la sentencia en: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=161609&occ=first&dir=&cid=355708.

Allposters afirma que la “transferencia sobre lienzo” no puede considerarse una reproducción,³⁵ ya que no hay multiplicación de las copias de la obra protegida en la medida que la imagen es transferida y deja de aparecer en el póster de papel. Explica, además, que la tinta que reproduce la obra no es modificada y que la propia obra en modo alguno se ve afectada (Tribunal de la Unión Europea, 2015, párr. 44).

Teniendo en cuenta que la modificación realizada por AllPoster consiste en la transferencia sobre un lienzo de pintor de la imagen de una obra artística que se encuentra en un póster de papel, *dando lugar a la sustitución del soporte en papel por un lienzo*, [cursivas añadidas], el Tribunal no acogió las argumentaciones de AllPoster (Tribunal de la Unión Europea, 2015, párr. 42) y llegó a las siguientes conclusiones en relación con el derecho de reproducción:

- Acoge las alegaciones del Gobierno francés, que sostuvo que una sustitución del soporte, como la realizada, “tiene como consecuencia la creación de un nuevo objeto que incorpora la imagen de la obra protegida, mientras que el póster, en cuanto tal, deja de existir. Una modificación de estas características de la copia de la obra protegida que obtiene un resultado más próximo del original puede constituir en realidad una nueva reproducción de dicha obra, en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29, que está comprendida dentro del derecho exclusivo del autor y requiere su autorización” (Tribunal de la Unión Europea, 2015, párr. 43).
- “El hecho de que la tinta sea preservada durante la operación de transferencia no afecta a la constatación de que el soporte de la imagen ha sido cambiado. Lo que importa es determinar si el objeto modificado, apreciado en su conjunto, es, en sí, materialmente el objeto que se comercializó con el consentimiento del titular del derecho. No parece que eso sea lo que sucede en el litigio principal” (Tribunal de la Unión Europea, 2015, párr. 45).
- Habida cuenta de las consideraciones anteriores, concluye el Tribunal que
el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la regla de agotamiento del derecho de distribución no se aplica a una situación en la que una reproducción de una obra protegida, tras haber sido comercializada en la Unión con

35. Es ilustrativo tener en cuenta que la Directiva Europea no tiene una definición de reproducción, aunque algunos países de la Unión Europea sí lo han hecho. Es el caso de España, donde el artículo 18 de la LPI, que a su vez fue modificado por el art. único 1 de la Ley 23/2006, de 7 de julio de 1997, la define así: “Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-12308. El texto consolidado LPI, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia puede consultarse en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

el consentimiento del titular del derecho de autor, ha sido objeto de una sustitución de su soporte, como, por ejemplo, la transferencia sobre un lienzo de tal reproducción, que aparecía en un póster de papel, y ahora se comercializa de nuevo *con esa nueva forma* (Tribunal de la Unión Europea, 2015, párr. 49). [Cursivas añadidas].

Sobre este caso vale la pena hacer algunas reflexiones. Aparentemente nada tiene en común ReDigi, un modelo de negocio creado en el entorno digital en la primera década del siglo XXI, frente a un modelo de negocio creado en el entorno análogo, en la última década del siglo pasado, Art. Com Inc.³⁶ que inició operaciones en el mundo virtual, exactamente en 1998,³⁷ década de la masificación de Internet, como consecuencia del levantamiento de la prohibición de los usos comerciales de esa red por parte de Estados Unidos. Lo novedoso del modelo de negocio surgido en ese momento es la manera en que se aprovecha el nuevo entorno que ofrece Internet, para diseñar una estrategia de comercialización basada en la distribución de productos en soportes tangibles y el ofrecimiento de otra clase de servicios, como la enmarcación. Como vemos, al contrario de ReDigi, el negocio principal no se basa en la desmaterialización de un producto, en este caso obras de artes visuales (pinturas, esculturas, fotografías), sino en la reproducción de obras fijadas en soportes tangibles y su distribución bajo la modalidad Business to Consumer (B2C), dado que las obras van directamente del empresario a los consumidores finales utilizando una plataforma en Internet para lograr el contacto con el cliente. El modelo de negocio de ReDigi, por su parte, está basado en una estrategia Consumer to Consumer (C2C), porque son los consumidores quienes ofrecen sus archivos de música a otros consumidores.

Pero si son modelos de negocio tan distintos, ¿qué los pudo hacer tan parecidos? Eran parecidos porque ambos se basaban en una reproducción no autorizada de los titulares de los derechos, aunque los dos entre sus defensas alegaban no basar su negocio en la reproducción de una obra. ReDigi argumentaba que el software utilizado en su plataforma para comercializar archivos musicales eliminaba de los equipos del vendedor el archivo musical comercializado a través de su plataforma, de suerte que no existía duplicidad de archivos (en poder de quien lo vendía y de quien lo compraba); ReDigi alegaba que tampoco se daba propiamente una reproducción, sino una “migración” de archivos, o lo que es lo mismo en el argot de los ingenieros de sistemas: una “transferencia de archivos”. Por su parte, All Poster alegaba que la “transferencia sobre lienzo” no puede considerarse una reproducción, primero, porque no hay multiplicación de las copias de la obra protegida,

36. Matriz de Art & Allposters International B.V.

37. “We opened our virtual doors in 1998 and over time have helped more than 10 million customers in over 120 countries decorate their walls”, se afirma en la página web: <http://corporate.art.com/aboutus/default.asp>

en la medida en que la imagen es transferida y desaparece del póster de papel; segundo, la tinta que reproduce la obra no es modificada y la propia obra, en modo alguno, se ve afectada. Ambas defensas acudieron a la figura de la transferencia para justificar o eludir la posibilidad de ser censurados por basar su modelo de negocio en un acto de reproducción no autorizado, al realizar fijaciones de las obras protegidas en un nuevo soporte.

¿Qué más tienen en común estos dos modelos de negocio y sus respectivos debates judiciales? En ambos casos, nuevamente, se ponen de presente los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. En ReDigi, la Corte llega a la conclusión de que incorporar un archivo de música digital en un nuevo objeto material (disco duro) mediante transferencia a través de Internet es una reproducción, porque necesariamente se creaba un nuevo objeto material cuando un archivo de música digital se cargaba o se descargaba en el Locker Cloud. En All Poster, la conclusión fue la misma: una sustitución del soporte, como la realizada, tiene como consecuencia la creación de un nuevo objeto que incorpora la imagen de la obra protegida, mientras que el póster, en cuanto tal, deja de existir. Una modificación de estas características de la copia de la obra protegida que obtiene un resultado más próximo del original puede constituir en realidad una nueva reproducción de dicha obra. Como vemos, en ambos casos al hablar del derecho de reproducción la Corte concentra su mirada sobre el mismo aspecto: la existencia de un nuevo objeto material, la existencia de un nuevo soporte y, por ende, la existencia de un *corpus mechanicum* en el que la obra es fijada sin autorización del titular de los derechos, privándolo de ejercer las facultades para autorizar o prohibir la utilización de la obra que se desprende del *corpus mysticum*. Esto último nos permite apreciar cómo en dos modelos de negocio, diseñados en dos entornos completamente diferentes, es posible notar claramente la aplicación de los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*.

DERECHO DE PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

En la Convención de Berna, el derecho de comunicación al público lo encontramos en varios artículos —11 bis, 11(1) (ii) y (2), 11 ter (1) (ii) y (2), 14 (1) (ii) y 14 bis (1)— con diferente alcance de protección. Por el contrario, el TODA dedica un artículo exclusivo al derecho de comunicación al público y al derecho de puesta a disposición del público, este último entendido como parte del primero: el artículo 8 que otorga al autor de obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras, por cable o medios inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras de tal manera que este pueda acceder a esas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija. Toda transmisión al público está incluida

dentro del alcance del derecho de puesta a disposición del público. Por su parte, el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones, Ejecuciones y Fonogramas (TOIEF) contiene dos artículos independientes, el artículo 10 que consagra un derecho exclusivo de puesta a disposición del público en Internet de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, y el artículo 15 que establece un derecho de remuneración por radiodifusión y comunicación al público.

La historia del artículo 8 del TODA y el artículo 10 del TOIEF nos permite hacer algunas consideraciones importantes. Conforme lo explica Ficsor (2003), en el trabajo preparatorio del TODA y el TOIEF se acordó que la inclusión y transmisión de las obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos en Internet deberían estar sujetas a un derecho exclusivo de autorización por parte de los autores. También, la voluntad general de las partes signatarias fue aplicar a fenómenos nuevos, estándares existentes. Es así como estos aspectos regulatorios tienen impacto en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y relaciones comerciales.

La discusión relevante en los trabajos preparatorios del artículo 8 del TODA está relacionada con los conceptos *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*. Según Ficsor (2003, pág. 212 y 213), analizando la “solución marco”³⁸ acerca de los derechos aplicables a las transmisiones interactivas, dos temas surgieron en el marco de las discusiones de los tratados:

- i) la confusión de las fronteras entre dos grupos tradicionales de derechos: los derechos relacionados con la copia o soporte de la obra (distribución, alquiler y préstamo público) y los derechos que no están relacionados con la copia o soporte (ejecución pública, radiodifusión y comunicación pública por cable),
- ii) la existencia de dos tendencias principales: una que asimila la puesta a disposición como una forma de distribución, y otra que prefiere ubicarla en el derecho de comunicación al público.

Sea cual sea la solución por la que opten los países, debe resaltarse que la puesta a disposición tiene una característica especial: el uso de la obra no solo depende de la persona

38. La solución marco adoptada tiene las siguientes características: 1) El acto de “la transmisión interactiva” fue descrito neutralmente. 2) La descripción no debería limitarse a ninguna tecnología específica y para aclarar “poner a disposición del público” incluye actos ejecutados por los miembros del público para acceder a la obra desde el lugar y en el tiempo escogido individualmente por ellos. 3) Con relación a la escogencia de los derechos que podrían aplicarse (distribución, comunicación al público o incluso un derecho diferente), debería dejarse la libertad a la legislación nacional. 4) Remediar las omisiones de la Convención de Berna en relación con el derecho de comunicación al público y el derecho de distribución (Ficsor, 2003, pág. 214).

que ejecuta el acto de puesta a disposición del público, sino también del usuario, quien puede tener acceso y la habilidad para usar la obra protegida. Por ejemplo, el usuario elige si usa la obra fijada o en vivo. También es necesario considerar que algunas formas del derecho de puesta a disposición cruzan las fronteras de los derechos relacionados con la copia y aquellos que no lo están; es el caso de esas formas mixtas o híbridas de puesta a disposición de obras protegidas por derecho de autor y prestaciones protegidas por los derechos conexos, que surgen con la utilización en línea de estas, por ejemplo, la utilización en línea de material protegido, que también implica la elaboración de copias temporales (Ficsor, 2003, pág. 212). Lo explicado anteriormente tiene influencia sobre las soluciones propuestas por cada uno de los países, es decir, dependiendo de qué lado de la frontera estén, algunos sugieren basar la solución en el derecho de distribución y otros prefieren basarla en el derecho de comunicación pública.³⁹

Ficsor (2003, pág. 213) ha explicado que no fue fácil aplicar directamente los conceptos tradicionales de distribución y comunicación al público sin hacer algunas aclaraciones primero. Por ejemplo, en lo que corresponde al derecho de distribución, se reconoció que en muchos países este se relaciona con el concepto de transferencia de la propiedad o la posesión de soportes, y en ese caso fue necesario aclarar que la disposición de copias por señales electrónicas también quedaba dentro del derecho de distribución. En cuanto al derecho de comunicación pública también debieron hacerse algunas aclaraciones, indicando que los actos de comunicación pública no solo se refieren a los actos de los mismos comunicadores, sino también a los actos realizados por los miembros del público. También fue necesario, para aclarar el concepto de “público”, incluir las “transmisiones sobre demanda” para completar la cobertura del alcance de los derechos involucrados.

Ahora bien, la “solución marco” mencionada anteriormente se ha puesto a prueba en Europa especialmente con algunos pronunciamientos de las Cortes, particularmente en el caso *Oracle vs. UsedSoft* en que la Corte Europea de Justicia rechazó los argumentos de Oracle y de la Comisión Europea, donde alegaban que la puesta a disposición de una

39. Dos ejemplos típicos en los cuales se puede evidenciar la escogencia de derechos diferentes para aplicar la solución marco son: 1. En los Estados Unidos no existe un derecho de puesta a disposición en Internet, consagrado expresamente en la legislación; sin embargo, encontraremos la consagración expresa del derecho de distribución, y vía jurisprudencial los jueces han indicado que poner a disposición del público una obra en Internet es un acto de distribución. 2. En la Unión Europea sí existe una consagración expresa del derecho de puesta a disposición en Internet, como una modalidad de la comunicación pública, en la Directiva Europea sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y los derechos conexos en la sociedad de la información 2001/29/CE. Ambos están acordes con el cumplimiento de sus compromisos en virtud de los Tratados de la OMPI de 1996 y dentro de la opción que tienen los países de escoger la vía del derecho de distribución o la vía de la comunicación pública, como parte de la “solución marco”, también llamada “solución paraguas”.

copia de un programa de computador desde el sitio web de un titular de derecho de autor constituía una “Puesta a disposición del público” en los términos del artículo 3(1) de la Directiva 2001/29,⁴⁰ por lo cual, acorde con el artículo 3(3) de la Directiva,⁴¹ no puede dar lugar al agotamiento del derecho de distribución de la copia y no puede ser aceptado.

Esta decisión ha abierto otro debate: la “solución marco” relacionada con el derecho de puesta a disposición del público permite a los Estados regular este derecho como una forma de distribución o como una especie de comunicación al público. La duda es: si acorde con el artículo 3 de la Directiva 2001/29/EC⁴² la “solución marco” escogida por la Unión Europea está basada en el derecho de comunicación al público, ¿cómo se podrían armonizar estos estándares con el estándar especial citado en la decisión de la Corte?⁴³ La Corte, partiendo de la base de considerar que se trataba de una venta de software y no de una licencia, utilizó una interpretación de la Directiva 2009/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2009 sobre la protección legal de los programas de computador, para apoyar la decisión que fue adoptada en el caso *UsedSoft* en una “solución marco” completamente diferente, que se sustenta en el derecho de distribución.

Al respecto, el profesor Torremans (2013) al explicar las diferencias entre las decisiones que se tomaron en el caso *ReDigi* (Estados Unidos) y el caso *UsedSoft* (Unión Europea), hace énfasis en que la lógica de los fallos es completamente diferente: en la sentencia de

40. “Artículo 3. Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas. 1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición al público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”.

41. “3. Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2.”

42. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 2001, sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y los derechos conexos en la sociedad de la información.

43. *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* “Moreover, as stated in paragraph 46 above, in a situation such as that at issue in the main proceedings, the copyright holder transfers the right of ownership of the copy of the computer program to his customer. As the Advocate General observes in point 73 of his Opinion, it follows from Article 6(1) of the Copyright Treaty, in the light of which Articles 3 and 4 of Directive 2001/29 must, so far as possible, be interpreted (see, to that effect, Case C 456/06 Peek & Cloppenburg [2008] ECR I 2731, paragraph 30), that the existence of a transfer of ownership changes an ‘act of communication to the public’ provided for in Article 3 of that directive into an act of distribution referred to in Article 4 of the directive which, if the conditions in Article 4(2) of the directive are satisfied, can, like a ‘first sale ... of a copy of a program’ referred to in Article 4(2) of Directive 2009/24, give rise to exhaustion of the distribution right.”

UsedSoft las reglas y principios de derechos de autor no son el punto de partida de la decisión; recuerda que la piedra angular del Tratado de la Unión Europea es el mercado único, en consecuencia las disposiciones del Tratado y la libre circulación (y el derecho de la competencia) dominan y son los principios esenciales que inevitablemente se aplican a todas las áreas, incluyendo los derechos de autor, por lo cual estos también deben adaptarse a las normas sobre libre circulación. Claramente la racionalidad en el caso UsedSoft atendió a otros principios fundamentales —incluso parece haber obedecido a cuestiones más de índole práctica que a justificaciones de tipo jurídico—, de allí las muchas críticas que de esta se han hecho desde la perspectiva del derecho de autor. Autorizadas opiniones de expertos en la materia, entre ellas la del Grupo ALAI de Hungría (2013), han indicado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió mal el significado del derecho de puesta a disposición del público establecido en el artículo 8 del TODA y el artículo 3(1) de la Directiva Europea en la Sociedad de la Información, porque haciendo uso de la flexibilidad planteada en el TODA decidió escoger el camino de la comunicación pública para tipificar el derecho de puesta a disposición del público.⁴⁴ Por lo tanto, vehementemente afirman que el fallo desconoce: 1) la voluntad expresada en la Directiva Europea mencionada, y 2) que en el caso de las transmisiones en línea necesariamente hay una nueva reproducción —diáfananamente explicado en el caso ReDigi—, ya que en Internet no se transfiere la propiedad de un ejemplar de la obra —como sí ocurre en el acto de distribución, en que sí hay transferencia de propiedad sobre ejemplares tangibles—, sino que se debe hacer una nueva copia en el ordenador en el que esta se descarga, y ni el derecho de reproducción ni el derecho de puesta a disposición están sujetos a la aplicación de la figura del agotamiento del derecho, no siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea competente para establecer normas, facultad reservada al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea.

Coincido plenamente con lo manifestado anteriormente. En adición, vale advertir que a pesar de que uno de los argumentos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue que se aplicó una ley especial, aun así llama la atención que se omita el considerando n.º 29 de la Directiva ya citada,⁴⁵ en el cual expresamente se excluye la figura del agotamiento del derecho en los servicios en línea. Sin embargo, es posible que esta omisión haya sido

44. Recordemos que la “solución marco” permite a los países tipificar el derecho de puesta a disposición al público en el marco del derecho de comunicación pública o en el marco del derecho de distribución.

45. “(29) El problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea. Ello se aplica también a las copias materiales de una obra o prestación efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y préstamo del original

deliberada, toda vez que al analizar la cuestión planteada ante el Tribunal, se observa que este llega a una conclusión tratando de emplear las reglas aplicables a los soportes, bajo la óptica de la transferencia de la propiedad, al afirmar que se trataba de una venta.

Pero, ¿cuál es el impacto que el pronunciamiento en el caso UsedSoft puede tener en el modelo de negocio de ORACLE? Han pasado más de dos años del sonado dictamen y esta compañía, al igual que otras empresas desarrolladoras de software, en sus políticas de licenciamiento⁴⁶ continúa incluyendo licencias de carácter perpetuo, aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea las haya equiparado a las ventas y, en consecuencia, sujetas al agotamiento del derecho de distribución.

Si bien la sentencia ha recibido muchas críticas desde la óptica del derecho de autor, hasta el momento no ha sido motivo de alarma para las empresas desarrolladoras de software, o por lo menos no se han manifestado fuertemente al respecto. Me inclino a pensar que la razón está en que el modelo de negocio que se impone en el mercado actual del software está asociado al mundo de los servicios más que al de los bienes, y esto permite seguir controlando el *corpus mysticum* más que el *corpus mechanicum* difícil de controlar por las características propias de este último y por estar sometido a las reglas del agotamiento del derecho, como veremos más adelante. Es por ello que a pesar de que las empresas desarrolladoras de software concedan licencias perpetuas,⁴⁷ el adquiriente continúa requiriendo sus servicios en aspectos tales como soporte y actualizaciones. Si a lo anterior se agrega el hecho de ser una industria en donde existe una rápida obsolescencia,⁴⁸ es posible que el análisis de adquisición, en determinadas ocasiones, lleve a concluir que es

y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyan servicios. A diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada a un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor.”

46. Ver *Software Investment Guide*, de Oracle. Disponible en: <http://www.oracle.com/us/corporate/~pricing/sig-070616.pdf>

47. En el mismo sentido, todavía es posible encontrar licencias perpetuas en el software ofrecido por Microsoft.

48. Al respecto, la profesora Minero Alejandro indicó lo siguiente: “El programa de ordenador, por sus características técnicas y el funcionamiento del mercado en el que se engloba, suele tener una naturaleza perecedera. No es de extrañar que, cuando un concreto software sale al mercado para su comercialización ya se esté preparando o incluso ultimando una nueva versión de éste que mejore o corrija la funcionalidad del anterior. Tampoco es inusual que, transcurrido un tiempo, y a falta de nuevas actualizaciones del programa, surjan problemas de interoperabilidad entre éste y el ordenador en el que pretende ejecutarse y/o con el resto de programas o de aplicaciones instaladas o que pretendan instalarse en ese terminal. En otras palabras, se pacte o no un tiempo limitado de duración de la licencia de uso del software, la imposibilidad o dificultad de hacer uso de las funciones de éste transcurrido un plazo variable de tiempo permite hablar, en términos prácticos, de un término final implícito del contrato” (2012, págs.161-180).

mejor obtener un servicio por suscripción,⁴⁹ antes que adquirir una licencia perpetua. Ello sin mencionar el incentivo tributario para las empresas: si lo que estas adquieren es un servicio podrán contabilizarlo dentro de su patrimonio como un pasivo al ser parte de los gastos, mientras que si lo que adquieren es una licencia esta deberá ser parte del activo. Ya varios doctrinantes han manifestado que es difícil determinar, en este momento, si esta interpretación puede ser extendida a otras obras, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue muy claro en indicar que su razonamiento se basó en la aplicación de una *Lex Specialis*, lo cual nos hace pensar en que, por ahora, no existe tal intención. En todo caso, aplicar una interpretación como la planteada en el caso *UsedSoft* a otro tipo de obras podría tener graves consecuencias. Para sustentar esta afirmación tomaré como ejemplo el caso *ReDigi* y trataré de explicar porqué en este la conclusión necesariamente tenía que ser otra; incluso, si la analizáramos sin tener en cuenta las diferencias entre el derecho de la Unión Europea y la legislación de Estados Unidos, principalmente en cuanto a la adopción de la “solución marco”. Me concentraré, al igual que en el caso *UsedSoft*, en un análisis desde el punto de vista del modelo de negocio y del mercado. Tomaré las cuestiones planteadas en el caso *ReDigi*, revisaré lo que puede ocurrir tratándose de obras musicales y explicaré las razones por las cuales el mercado de la música, por sus características, no podría resistir una interpretación como la planteada en el caso *UsedSoft*:

1. En la actualidad los modelos de negocio en la industria musical que ofrecen descargas a través de Internet (reproducciones), no brindan servicios asociados (recordemos en el software la existencia de actualización y soporte, entre otros).
2. Tampoco existen motivaciones de carácter tributario para preferir los servicios. La obras musicales podrían ser consideradas productos o bienes de consumo, que se utilizan para entretenimiento. El software, por su parte, nos aporta muchas funcionalidades, lo cual resalta su carácter utilitario. Esto significa que gran cantidad del software es utilizado masivamente en las empresas, las cuales siempre estarán motivadas por un mejor tratamiento tributario, esto es, optar por obtener el servicio antes que una licencia de software que les implicará contabilizarla en los activos.
3. Una obra musical no está sujeta a actualizaciones. Aunque existan diferentes versiones de una obra musical, las obras derivadas serán percibidas por el consumidor como una obra totalmente diferente que, si le gusta, querrá simplemente tenerla y disfrutarla, es decir, no es para él una necesidad obtener una nueva versión. En el caso del software sí existe la necesidad de contar con la nueva versión, so pena de tener problemas de funcionalidad e interoperabilidad.

49. Un ejemplo de ello es Office 365 de Microsoft y sus diferentes modalidades, servicio que se ofrece en la nube y que salió al mercado en el 2011, un año antes de la sentencia de Oracle, lo cual nos muestra un poco las realidades del mercado en ese momento.

4. Los mercados secundarios en el entorno digital podrían afectar la explotación de la obra. Las obras musicales tienen una característica de atemporalidad. Esto significa que independientemente del paso del tiempo o de que la obra haya dejado de ser una tendencia musical, habrá quienes después de varios años tengan interés en ella. Si la obra musical puede ser ofrecida en un mercado secundario a un precio inferior del que tiene en el mercado primario, necesariamente habrá una efectación de la explotación de la obra. ¿Por qué no es igual en la industria del software? Porque ningún usuario querrá adquirir un software obsoleto, y los rápidos avances tecnológicos de esta industria hacen que este tipo de obras tengan de forma explícita un carácter temporal. Aunque el usuario decidiera obtener un software obsoleto, en todo caso requerirá otro tipo de servicios para lograr su máximo provecho.
5. En el caso de las obras musicales, la justificación de un menor precio en los mercados secundarios es diferente en el entorno análogo y el digital. Cuando obtenemos en el entorno análogo una obra musical en un soporte obsoleto o en mal estado, debido al transcurso del tiempo, somos conscientes de que es posible que tengamos dificultades para escucharla bien, o que simplemente no encontremos el aparato reproductor adecuado, y en esa medida estar dispuestos a pagar mucho menos. En el entorno digital, en cambio, podemos obtener una reproducción de la misma calidad del original y aún así pagar un menor precio, simplemente porque algún usuario ya no quiere tenerla, cualquiera que sean sus razones.

Teniendo presentes los argumentos atrás mencionados, solo me queda una pregunta por hacer: ¿será que el Parlamento Europeo y el Consejo, en ejercicio de sus facultades legislativas podrán adoptar en el futuro otra “solución marco” para todas las obras? Si ese es el caso, las reglas podrían no ser las mismas nunca más y los modelos de negocio se verían forzados a buscar la manera de adaptarse a ellas, sin embargo, es necesario tener presente que una decisión como esa tendría un impacto diferente en cada una de las industrias del derecho de autor.

DERECHO DE DISTRIBUCIÓN

Al igual que el derecho de comunicación al público, en la Convención de Berna no existe una disposición en la que se regule de manera genérica este derecho, pero hay dos provisiones que lo reglan de manera tangencial: a) el artículo 14 (1) que confiere un derecho para distribuir las adaptaciones de las obras cinematográficas y reproducciones de esas obras, y b) el artículo 16, que establece la obligación de los Estados de decomisar las copias falsificadas de obras con derechos de autor. Por su parte, el artículo 6 del

TODA consagra expresamente el derecho de distribución, según el cual el autor de obras literarias y artísticas disfruta del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y las copias de sus obras a través de venta u otra transferencia de propiedad, y *mutatis mutandis* el artículo 8 del TOIEF. Por otra parte, en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en la Convención de Roma no se incluyeron disposiciones que hicieran referencia al derecho de distribución.⁵⁰

Un elemento ilustrativo, y que se relaciona directamente con la dicotomía *corpus mysticum* - *corpus mechanicum*, es el proveído en la declaración concertada de los artículos 6 y 7 del TODA y la declaración concertada de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13 del TOIEF, en las cuales se establece que la expresión “copias” y “original y copias”, sujetos al derecho de distribución y al derecho de alquiler respectivamente, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles,⁵¹ con lo cual notamos que el mínimo convencional establecido en el TODA y el TOIEF consiste en reconocer un derecho de distribución en el ambiente análogo.

Pero, definitivamente, las discusiones sobre la pareja de la “Galaxia de Gutenberg”,⁵² no solo se dan en el ambiente análogo, sino también en el digital. Concretamente, en relación con el derecho de distribución varias discusiones se presentan hoy en día; tal vez la principal está relacionada con la figura del agotamiento del derecho de distribución y el alcance de esta en los niveles nacional, regional e internacional. Esta figura tiene un alto impacto en los nuevos modelos de negocio en el campo de los derechos de autor y los derechos conexos en el entorno digital, tal y como ha sido evidenciado en recientes precedentes jurisprudenciales.

En efecto, las decisiones en los casos *Capitol Records vs. ReDigi* y *Oracle vs. UsedSoft*, ya citados, de lejos contienen reflexiones importantes sobre el tema. En el primero se discutía si en un modelo de negocio que implica transmisión digital de archivos que

50. Es necesario aclarar que en los ADPIC sí existe una disposición expresa relativa al “Derecho de Arrendamiento” de programas de ordenador y obras cinematográficas. Para algunas legislaciones, entre ellas la de los países miembros de la Comunidad Andina que acatan la Decisión Andina 351 de 1993, el arrendamiento o alquiler es una modalidad del derecho de distribución (arts. 3 y 13 de la Decisión Andina 351 de 1993).

51. Lo anterior no impide que un país pueda establecer un estándar superior, por ejemplo, extender a las transmisiones digitales interactivas la aplicación del derecho de distribución, utilizando la “solución marco” mencionada anteriormente. Este es el caso de Estados Unidos.

52. Término utilizado por Ramón Casas Vallés (2004), al referirse a la pareja reproducción-distribución.

contienen obras musicales cabría aplicar la figura del agotamiento del derecho, también llamada en Estados Unidos “doctrina de la primera venta”. Al respecto, la Corte dijo:

La cuestión novedosa presentada en esta acción es si un archivo de música digital, hecho y comprado legalmente, puede ser revendido por su propietario a través de ReDigi bajo la doctrina de la primera venta. La Corte determinó que no puede.

Vale recalcar que en los Estados Unidos, las Cortes han reiterado que las transmisiones en línea de las obras es una forma de distribución. En el caso *Capitol Records vs. ReDigi* la Corte concluyó que, en ausencia de una afirmativa defensa, la venta de archivos de música digital en el webside de ReDigi infringe el derecho exclusivo de distribución de Capitol. Pero, a pesar de ser la transmisión en línea una forma de distribución, la Corte estableció que la doctrina de la primera venta no aplica a esta clase de transmisiones, toda vez que, a diferencia de lo que sucede en el mundo análogo, estas conllevan la reproducción de la obra.⁵³ En efecto, dijo la Corte:

La doctrina de la primera venta no cobija la distribución de ReDigi de las obras protegidas. Esto es porque, una reproducción ilegal, de un archivo de música digital vendido en ReDigi no está “hecha legalmente bajo este título” (17 U.S.C. § 109(a)). Sin embargo, el Estatuto protege solo la distribución por “el titular de una copia particular o fonograma... de esa copia o fonograma” (17 U.S.C. § 109(a)). Aquí, un usuario de ReDigi es propietario de un fonograma que fue creado cuando él compró y descargó una canción desde iTunes a su disco duro. Pero para vender esa canción en ReDigi, él debe producir un nuevo fonograma en el servidor de ReDigi. Debido a que es, por lo tanto, imposible que el usuario pueda vender su fonograma “particular” en ReDigi, la doctrina del estatuto de la primera venta no puede proporcionar una defensa. Puesto de otro modo: la defensa de la doctrina de la primera venta está limitada a objetos materiales, como grabaciones, que el titular de derecho de autor coloca dentro de los canales comerciales. Aquí, ReDigi no está distribuyendo tales objetos materiales; más allá, esto es distribuir reproducciones del código de derecho de autor embebidas en nuevos objetos materiales, a saber, los servidores de ReDigi en Arizona y los discos duros de sus usuarios. La defensa de la primera venta no cubre esto, más allá de la venta de casetes grabados de grabaciones en vinilos en una era antigua. (Traducción propia).

Una respuesta diferente fue la que dio la Corte Europea de Justicia en el caso *Oracle vs. UsedSoft*, en que determinó, basada en el artículo 4 de la Directiva 2009/24/CE del Parla-

53. Se debe tener en cuenta que la figura del agotamiento del derecho de distribución, en el marco de los tratados citados, no se aplica al derecho de reproducción, ni al derecho de puesta a disposición al público en Internet, independientemente de cuál haya sido la “solución marco” adoptada por el país respectivo, a través del derecho de comunicación pública o a través del derecho de distribución.

mento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de programas de ordenador,⁵⁴ que el derecho de distribución de una copia de un programa de computador podría agotarse si el titular del derecho de autor que ha autorizado descargar una copia⁵⁵ a través de Internet en un computador, ha conferido un uso de tal copia por una duración ilimitada.

Finalmente, la Corte Europea de Justicia dispuso, fundada en los artículos 4 (2) y 5 (1) de la Directiva 2009/24/CE, que en el caso de la reventa de una licencia que conduce a la reventa de la copia de un programa de computador descargado a través del website del titular de un derecho de autor, la subsecuente compra de tal licencia podía generar el agotamiento del derecho de distribución del programa de computador, e incluso ser considerada una compra legítima y tener, conforme al artículo 5,⁵⁶ el derecho de realizar una reproducción total o parcial del programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria, cuando dichos actos sean necesi-

54. “Artículo 4. Actos sujetos a restricciones:

1. 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 transforme el programa de ordenador;
 - c) cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias.
2. 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”.

55. No existe una definición del término “copia” en la legislación comunitaria europea, por lo cual cito la definición aportada por Ficsor: “Copia (ejemplar): Resultado de la reproducción de una obra u objeto de derechos conexos. Puede ser permanente o temporal/transitoria; puede ser tangible o intangible; puede ser percibida directamente por el ser humano o sólo por (sic) mediante un equipo adecuado; y, en general, puede existir en cualquier manera o forma” (2003, pág. 282).

56. “Artículo 5. Excepciones a los actos sujetos a restricciones. 1. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.

2. La realización de una copia de salvaguardia por parte de una persona con derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización.
3. El usuario legítimo de la copia de un programa de ordenador estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa, que tiene derecho a hacer”.

rios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquiriente legítimo, teniendo en cuenta su finalidad.

Es útil hacer un recuento del origen de la doctrina de la primera venta en los Estados Unidos y la evolución que esta ha tenido hasta el día de hoy, a partir de antecedentes jurisprudenciales, con el fin de entender el raciocinio detrás del fallo de ReDigi.

En los Estados Unidos, la doctrina de la primera venta (*first sale doctrine*) tiene origen jurisprudencial en la sentencia del caso *Bobbs - Merrill Co v. Straus*, en 1908, en que según informe de la Oficina de Derecho de Autor sobre la sección 104 de la Digital Millennium Copyright Act (2001, pág. 20), la Corte Suprema sostuvo:

el derecho exclusivo para “vender” del titular de derecho de autor, no le permitía imponer una limitación sobre el precio de la venta al por menor de libros en la ausencia de cualquier acuerdo sobre el futuro del precio de venta.⁵⁷

En ese momento la Corte hizo una distinción entre el derecho de reproducción y el derecho a vender, indicando que el primero de ellos es uno de los “principales propósitos” de la Ley de Derecho de Autor, pero otorgar un control al propietario del derecho de autor sobre las reventas podría no impulsar ese propósito. Un año después, el Congreso codificó la doctrina de la primera venta en la Ley de Derecho de Autor de 1909, sección 109 (a), en donde se establecieron dos condiciones para su aplicación, las cuales son explicadas claramente por los abogados Nimmer de la siguiente forma: 1. La persona debe ser el propietario de la copia en cuestión. Esto aplica a la propiedad del ítem tangible (libro, fotografía, videocasete, CD, disco flexible, etc., por ejemplo) en el cual la obra protegida por derecho de autor es fijada. La propiedad puede ser obtenida por virtud de una venta, de un regalo, una herencia, u otra transferencia de título, pero esto no aplica a la mera posesión, independientemente de si la posesión es legítima, como por alquiler o ilegítima, como por robo. 2. Esa copia debe haber sido hecha lícitamente. La propiedad de una copia que no esté autorizada por el titular de los derechos de autor o la ley, incluso si el propietario de la copia no es consciente de la naturaleza pirata de esta, no permite al propietario de ella acogerse a la sección 109 (Nimmer y Nimmer, citados en United States Copyright Office, 2001, pág. 23).

Con el desarrollo del comercio electrónico, en el año 2001 la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos elaboró un reporte en el cual presentó los resultados de un proceso de consultas de carácter público, así como la evaluación y recomendaciones en cuanto a la

57. Disponible en: <http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf>

relación entre la tecnología existente y emergente y la manera en que operaban, entre otras la sección 109. Lo primero que aclaró la Oficina de Derecho de Autor es que la discusión no obedecía a si la doctrina de la primera venta puede aplicarse a obras en formato digital porque sobre eso no había ninguna duda —incluso copias físicas de obras en formato digital tales como los CD y DVD están incluidas dentro del alcance de la sección 109, de la misma manera que copias físicas de obras en formato análogo—, la cuestión a resolver era si la conducta de transmitir la obra digitalmente, por lo que otra persona recibe una copia de la misma, puede estar comprendida en el ámbito de las defensas.⁵⁸

Frente a la cuestión planteada y después de recibir argumentos a favor y en contra, así como el análisis de los tratados internacionales en materia de derecho de autor, la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos concluyó en que no recomendaría la ampliación del alcance de la doctrina de la primera venta al acto de transmisión de obras en Internet, entre otras, por las mismas razones que justificaron el razonamiento que fue aplicado por la Corte en el caso *ReDigi* más de una década después.⁵⁹

Con posterioridad se han destacado varios precedentes jurisprudenciales, pero tal vez uno de los más relevantes es el caso *Timothy S. Vernor v. Autodesk, Inc.*,⁶⁰ en el que se

58. Se entiende que la doctrina de la primera venta no es un derecho, sino que está comprendida en el ámbito de las defensas y podrá ser invocada en caso de una posible infracción.

59. Resumo los argumentos de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos a continuación: 1. Aplicación de la analogía: no es posible hacer una analogía entre la transmisión de una obra por redes digitales y la transferencia de una copia física, ello ignoraría las diferencias entre ambos eventos. Dado que en el primer caso resultarán dos copias, la analogía requerirá que una de dos cosas pasen: una supresión voluntaria de la copia del remitente o su eliminación automática por medios tecnológicos. También hay que tener en cuenta que la supresión de la copia inicial debe hacerse de forma simultánea con su transmisión y no se encontraron evidencias de que eso fuera posible. Las diferencias entre la circulación de copias tangibles e intangibles es relevante para el balance entre los propietarios de derecho de autor y los usuarios en la sección 109. 2. Políticas detrás de la doctrina de la primera venta: la doctrina de la primera venta es una consecuencia de la distinción entre la propiedad intelectual intangible (el derecho de autor) y la propiedad de bienes muebles tangibles (la copia). El derecho de distribución puede ser conceptualizado como una extensión de los derechos exclusivos del titular de derecho de autor para incluir un interés en las copias tangibles, sin embargo, permite al titular de los derechos evitar la enajenación de la copia, hasta cierto punto, que es cuando el propietario de la copia hecha legalmente es transferida a otra persona, es decir, cuando se realiza la primera venta. Sin embargo, ello no ocurre en el caso de la transmisión digital de una obra, la cual no implica la enajenación de un artefacto físico, cuando se transmite una obra, se utiliza el derecho de reproducción en relación con la obra intangible. A la inversa, el titular del derecho de reproducción no interfiere con la capacidad del propietario de la copia física para disponer de la propiedad o posesión de esa copia, dado que la doctrina de la primera venta aplica completamente con respecto a los objetos tangibles en los cuales la obra es incorporada, para asegurar la libre circulación de tales copias (United States Copyright Office, 2001, págs. 78-101).

60. Timothy Vernor compró varias copias usadas de Autodesk, Inc.'s AutoCAD Release 14 software (Release 14) de uno de los clientes directos de Autodesk, Cardwell/Thomas & Associates, Inc. (CTA) y luego revendió las copias de

discutió la doctrina de la primera venta y su aplicación al software incorporado en soportes tangibles, y al igual que en el caso *UsedSoft* ampliamente expuesto anteriormente se debatió la dicotomía licencias vs. ventas, pero en relación con obras incorporadas en soportes tangibles. La Corte de Apelación para el Noveno Circuito de los Estados Unidos determinó que los clientes directos de Autodesk son licenciatarios de sus copias del software, en lugar de propietarios, y dado que Vernor no compró las copias de Release 14 de un propietario, no puede invocar la doctrina de la primera venta, y tampoco la “defensa del paso esencial”⁶¹ en nombre de sus clientes.

En su análisis, la Corte sostuvo que un usuario de software es un licenciatario en lugar de un propietario de una copia, cuando el propietario de los derechos de autor: 1. Especifica que al usuario se le concede una licencia; 2. restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software; 3. impone notables restricciones de uso. Aplicando esas reglas al Acuerdo de Licencia de Software de Autodesk (Software License Agreement –SLA), se concluyó que Cardwell/Thomas & Associates, Inc. (CTA) cliente directo de Autodesk, fue un licenciatario en lugar de propietario de copias de Release 14, y por lo tanto no tenía derecho a invocar la doctrina de la primera venta o la defensa del paso esencial. En consecuencia, no podía revender copias de Release 14 a Vernor bajo la doctrina de la primera venta, y como Vernor no recibió la propiedad de los ejemplares de CTA no podía transferir la propiedad a los demás. Como Vernor no era propietario, sus clientes tampoco eran propietarios de copias de Release 14. Por lo tanto, al instalar la versión 14 en su ordenador, las copias del software que hacen durante la instalación infringen el derecho exclusivo de reproducción de Autodesk, ya que tampoco tienen derecho al beneficio de la defensa del paso esencial.

Todo lo explicado simplemente es la aplicación, en el campo del derecho, de aquel principio general que indica que no se puede transferir lo que no se tiene. Para entender por qué en este caso CTA no tenía derecho a transferir la propiedad sobre las copias, nos tenemos que devolver a la historia legislativa de la doctrina de la primera venta en los Estados Unidos, en donde claramente se indica que esta no aplica a quien meramente posea una copia o fonograma sin tener la propiedad adquirida de ella. En este caso los licenciantes son meros poseedores, por el solo hecho de que esa fue la voluntad expresada

Release 14 en eBay. Vernor presentó una acción declarativa contra Autodesk para establecer que esas reventas no infringieron los derechos de autor de Autodesk.

61. Essential Step Defense: consagrada en la Sección 117 (a) (1) del Título 17 del U.S.C. mediante la cual un usuario de software quien es el “propietario de una copia” de un programa de ordenador protegido por derecho de autor, no comete una infracción por hacer una copia del programa si la nueva copia o adaptación es creada como un paso esencial en la utilización del mismo en conjunto con una máquina y no es usada para otros fines.

a través de la licencia, y la doctrina de la primera venta no otorga una defensa a alguien que no sea un propietario, esto es, un depositario, un licenciatario, un consignatario o alguien cuya posesión de la copia fue ilícita.⁶²

Al igual que en *UsedSoft*, en este caso también se tocó el tema de la temporalidad de la licencia.⁶³ Vernor, invocando las “realidades económicas”, argumentó que Autodesk permitía a sus clientes poseer las copias del software indefinidamente y no requería pagos recurrentes de las licencias, con lo cual pretendía mostrar que Autodesk hacía primeras ventas a sus clientes, sin embargo, la Corte desestimó esos argumentos indicando que ninguno de tales factores era determinante.

En Estados Unidos, en términos generales, se ha indicado que un contrato que establece que la transferencia de la posesión de una copia es una licencia en lugar de una venta, puede ser un factor para determinar cuándo una obra ha sido licenciada en vez de vendida. No obstante, existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales la situación descrita no es determinante y, por lo tanto, la Corte ha llegado a la conclusión de que a pesar de que explícitamente se hable de una licencia, la transferencia de la posesión es una venta, ese es el caso concreto de *UMG Recordings, Inc. v. Augusto*,⁶⁴ en el cual, aunque la compañía discográfica había marcado los CD con una nota que indicaba que la aceptación de ellos por parte de su destinatario constituía un acuerdo para cumplir con los términos de la licencia y que la reventa o la transferencia de la posesión no estaba permitida, esa declaración no fue suficiente para crear una licencia. El tribunal consideró que los CD eran “mercadería no solicitada”, y bajo las leyes que regulan tales circunstancias esos CD podrían ser un regalo, que el destinatario podía conservar, utilizar, descartar o disponer de la manera que él creyera conveniente.⁶⁵

62. *Quality King Distribs., Inc. v. L'Anza Research Int'l Inc.*, 523 U.S. 135, 146-47 (1998), citada en el caso *Vernor v. Autodesk*.

63. Al respecto son interesantes los argumentos presentados por la Software & Information Industry Association (SIIA) y la Motion Picture Association of America (MPAA): “SIIA argues that a license can exist even where a customer (1) receives his copy of the work after making a single payment and (2) can indefinitely possess a software copy, because it is the software code and associated rights that are valuable rather than the inexpensive discs on which the code may be stored. Also, the MPAA argues that a customer's ability to possess a copyrighted work indefinitely should not compel a finding of a first sale, because there is often no practically feasible way for a consumer to return a copy to the copyright owner.”

64. *UMG Recordings, Inc. v. Augusto*, 628 F.3d 1175, 1180 (9th Cir. 2011).

65. Respuesta del grupo ALAI de Estados Unidos al cuestionario del Congreso ALAI Cartagena 2013 (pág. 6). Por June M. Besek, Philippa S. Loengard, Alexander T. White, Caitlin Giaimo e Idara Udofia. Obtenido de: http://alaicartagena2013.com/images/national_reports/United_States.pdf

La Sección 109 ha sido enmendada en varias oportunidades para limitar el efecto de la doctrina de la primera venta en relación con el derecho de alquiler, para la implementación de los ADPIC y, finalmente, en relación con la ejecución pública y la exhibición pública. Sin embargo, hasta el momento ninguna enmienda se ha realizado para ampliar su alcance a las transmisiones de obras a través de redes digitales. Sin lugar a dudas, esta historia no ha terminado y le corresponderá al Congreso de Estados Unidos definir si revisará la doctrina de la primera venta y su aplicación en el ambiente digital.⁶⁶ A pesar de la opinión disidente de algunos jueces, la Corte Suprema de los Estados Unidos definió que existe un agotamiento del derecho de distribución de carácter internacional, sin embargo, el precedente judicial que lo sustenta está referido a obras que se distribuían en soportes tangibles,⁶⁷ por lo tanto aún en este momento no puede hablarse de un agotamiento del derecho internacional aplicado al ámbito digital.

Desmaterialización y su impacto en el desarrollo de nuevos modelos de negocio

El paradigma digital supone profundos cambios en los modelos de negocio tradicionales. En el caso de los modelos de negocio basados en el derecho de autor, esos cambios parten de la desmaterialización de los contenidos protegidos. Fundamentalmente, ya no se trata de la venta y puesta en el comercio de soportes tangibles tales como libros, discos compactos, cintas de video, etc. (*corpus mechanicum*), sino de prestación de servicios, especialmente del servicio de acceso para disfrutar la obra (*corpus mysticum*). Sobre este punto ya se hacía referencia en un artículo publicado en el periódico *El País*, de España, un par de años atrás,

66. Al respecto María Pallante, registradora y directora de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, realizó la siguiente reflexión en el año 2013: “More than a decade later, the doctrine of first sale may be difficult to rationalize in the digital context, but Congress nonetheless could choose to review it, much as it considered the issues of renewal registration and termination in 1976. On the one hand, Congress may believe that in a digital marketplace, the copyright owner should control all copies of his work, particularly because digital copies are perfect copies (not dog-eared copies of lesser value) or because in online commerce the migration from the sale of copies to the proffering of licenses has negated the issue. On the other hand, Congress may find that the general principle of first sale has ongoing merit in the digital age and can be adequately policed through technology—for example, through measures that would prevent or destroy duplicative copies. Or, more simply, Congress may not want a copyright law where everything is licensed and nothing is owned” (pág. 332).

67. Supreme Court of the United States. Syllabus. *KIRTSAENG, DBA BLUECHRISTINE99 v. JOHN WILEY & SONS, INC.* CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT. No. 11–697. Argued October 29, 2012—Decided March 19, 2013. BREYER, J., delivered the opinion of the Court, in which ROBERTS, C. J., and THOMAS, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN, J.J., joined. KAGAN, J., filed a concurring opinion, in which ALITO, J., joined. GINSBURG, J., filed a dissenting opinion, in which KENNEDY, J., joined, and in which SCALIA, J., joined except as to Parts III and V–B–1. Disponible en: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf

titulado: El fin de la cultura de los objetos. Los servicios de alquiler reemplazan la compra y el almacenamiento de bienes culturales (Verdu, 2012). El artículo trataba de anticipar las tendencias en la prevalencia de los nuevos modelos de negocio para acceder a contenido protegido por derecho de autor, en los cuales no está permitido obtener una copia de la obra, al tiempo que expone la molestia de los usuarios que reclaman los derechos que habían ganado en el entorno analógico. Verdú dijo en ese momento: “Pero ahora sabemos también que los nuevos bienes no se poseen ni serán para los que nos sucedan. Algo así como el fin de la cultura de los objetos; o de los objetos de la cultura”.

Acorde con lo anterior, es posible que el desarrollo de nuevos modelos de negocio para acceder y disfrutar obras en línea, se esté moviendo más allá de la discusión de si la obra se encuentra fijada o no en un soporte tangible. Esto no significa que los análisis del requisito de la fijación en un medio material, como una condición para obtener protección, carezcan de importancia, o que el debate haya perdido relevancia en relación con el agotamiento del derecho de distribución y su aplicación en el entorno digital, pero mientras cada país interpreta las flexibilidades bajo los tratados vigentes, para poner su legislación en conformidad con ellas sin olvidar la tradición jurídica a la que pertenece, la forma como los usuarios interactúan en línea evoluciona en forma más rápida y frente a ello, los titulares de derecho intentarán dar una respuesta diseñando modelos de negocio acordes con las nuevas realidades.

Algunos argumentan que, si bien en el ambiente análogo la figura del agotamiento se justifica en la tensión entre el derecho de propiedad intelectual sobre la obra (intangible) y el derecho de propiedad común sobre el medio material (tangible), ello desaparece en Internet, pues la comercialización de obras en ese ambiente gradualmente deja de estar basada en la distribución de ejemplares o copias de las obras y ahora ha pasado a convertirse en servicios de acceso. Ríos Pinzón (2013, pág. 46) dijo acerca de esto: “por lo tanto si no existe un soporte sobre el cual el usuario de las obras pueda predicar un derecho de dominio, mal haría en reconocerse a este último la posibilidad de influenciar en el destino de la obra”.

De hecho, si solo nos centramos en ver lo que sucede en Internet, parece que poco a poco dejó de existir en este ambiente la lucha entre la propiedad común del soporte y la propiedad intelectual de la obra incorporada en dicho soporte. Bajo la tendencia de los nuevos modelos de negocio se ofrecen servicios y, en esa medida, no se puede afirmar que el usuario adquiere un soporte.

Sin embargo, existen algunas tendencias que apoyan la idea de que en Internet existe un *corpus mechanicum*, al considerar que los impulsos y corrientes eléctricas que forman

secuencias de bits crean copias materiales físicas, a pesar de ser intangibles. Al respecto, el profesor Ricolfi explicó en relación con la transición “desde las clásicas licencias de propiedad intelectual” a las “licencias digitales” lo siguiente:

Algunos comentarios pueden estar en su lugar aquí. En primer lugar, las copias digitales son también *mechanica corporea*, ya que son copias materiales, físicas, a pesar de que son intangibles: mientras nosotros no les podemos tocar en la misma forma que tocamos una botella, un freno o un libro, no obstante, que consisten en corrientes eléctricas o magnéticas, que forman una secuencia de bits predeterminada, por lo cual tienen una existencia separada, discreta de otras secuencias de bits. En segundo lugar, también copias digitales, intangibles como ellas puedan ser, se pueden incorporar en realizaciones materiales estables, ya sean el medio plástico de DVD o la ubicación discreta asignada a ellos en un servidor o en otro dispositivo. En tercer lugar, y lo más importante para nuestro propósito, se diferencian de copias tangibles, en que ellas pueden multiplicarse en número infinito de copias perfectas a un costo que se aproxima a cero (2012, pág. 7).

Algunos doctrinantes y grupos de usuarios utilizan argumentos como los expuestos anteriormente para apoyar la idea de que es necesario extender la figura del agotamiento del derecho de distribución al entorno digital, con lo cual proponen el replanteamiento de sus alcances.

Por otro lado, la posibilidad de fijar copias digitales en soportes tangibles genera importantes consecuencias no solo en el alcance de los derechos en los aspectos sustanciales, sino que también tiene una gran influencia en los aspectos contractuales, lo cual puede ser determinante al momento de definir si nos encontramos frente a una venta o una licencia.

En todo caso, tanto en el ambiente análogo como en el ambiente digital se debe continuar manteniendo el equilibrio que permita a los titulares de derecho la adecuada compensación de su trabajo, de allí que aún muchas legislaciones y tribunales no admitan la figura del agotamiento de los derechos en el entorno digital y, por su parte, los titulares de derechos se hayan concentrado en desarrollar nuevos modelos de negocio que les permitan un mayor control sobre las obras.

Esto ha sido también objeto de atención por parte de los encargados de diseñar políticas públicas, quienes en diferentes escenarios han realizado análisis sobre estos temas y han identificado la relación que existe entre la observancia de los derechos de autor en Internet y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. En este sentido, el Observatorio Europeo sobre las Infracciones a los Derechos de Propiedad Intelectual, en el documento: *Descripción de nuevos modelos empresariales para la distribución de contenidos amparados*

por derechos de autor (WIPO/ACE/9/19), presentado en la sesión de enero de 2014 del Comité Asesor de Observancia en la OMPI, un subgrupo de expertos examinaron las infracciones de derechos de autor en línea y los nuevos modelos de negocio en relación con las ofertas legales de contenidos de derechos de autor, e hicieron una síntesis de un informe elaborado por el personal del Observatorio, en cooperación con el subgrupo mencionado. El objetivo del documento fue ilustrar los diferentes modelos de negocio concebidos por la industria para ofrecer, a través de las tecnologías en línea, varios tipos de contenido de derechos de autor. En él se refieren a las diferentes ofertas, algunas de las cuales combinan acceso libre y acceso con pago,⁶⁸ algunas relacionadas con servicios que permiten descargar el contenido, otras no. Aunque el documento no anticipa cuál de los modelos de negocio puede prevalecer en el futuro, sí hay más evidencia de que el uso generalizado de teléfonos móviles, la cada vez mayor velocidad de las conexiones, las tecnologías Wi-Fi y conexiones de banda ancha están estrechamente relacionadas con el consumo de contenidos protegidos por derechos de autor, ya que facilitan a los consumidores el acceso a contenidos. Finaliza mencionando que el *streaming*⁶⁹ está sustituyendo progresivamente la descarga de archivos audiovisuales y musicales.

En mi opinión, el *streaming* como principal medio de explotación de las obras pareciera facilitar un mejor y mayor control a los titulares de derecho de autor, y, tal vez, es la respuesta a algunas decisiones jurisdiccionales en años recientes. Al respecto, el Observatorio Europeo dice:

En una reciente sentencia⁷⁰ del TJUE ha decidido que el comprador en línea de software puede revender a otros copias “usadas” descargadas por él. Esta decisión podría tener la consecuencia de que cada vez más empresas ofrecen SaaS⁷¹ en lugar de servicios de descargas.

68. Los modelos de negocio que combinan acceso libre y acceso con pago son conocidos como modelos *freemium*. Como ejemplos de ellos podemos citar: Spotify, 24symbols, Pandora, algunas bases de datos, algunas ofertas en el sector de videojuegos y de contenidos de prensa, llamado en el documento del Observatorio *metered model*.

69. Este término inglés se aplica a una técnica que permite reproducir series, canciones, conferencias, etc., en un navegador u otro programa similar sin necesidad de descargarlas previamente, ya se trate de acontecimientos que suceden en ese momento (o con un desfase mínimo) o de material pregrabado (Fundación del Español Urgente, 27/FEB/2013). En el caso *American Broadcasting Cos. v. Aereo, INC.* la Corte Suprema de Estados Unidos utilizó la definición que se encuentra en el *A Dictionary of Computing* 494 (6th ed. 2008): “streaming” as “[t]he process of providing a steady flow of audio or video data so that an Internet user is able to access it as it is transmitted”. *American Broadcasting Cos., Inc., et al. v. Aereo, Inc., Fka Bamboom Labs, Inc.* Disponible en: http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-461_1537.pdf

70. C-128/1, *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 July 2012.

71. Software as a Service.

También podríamos especular señalando que quizás, con esta tendencia, los titulares de derecho tratan de enfrentar las dificultades sobre la observancia de los derechos en el entorno digital.

CONCLUSIONES

- El principio de independencia de la obra en relación con el soporte que la contiene tiene una gran relevancia en el entorno análogo, especialmente en relación con aquellas obras de ejemplares únicos, donde puede surgir una tensión clara entre el derecho de propiedad común del soporte en el cual han sido fijadas y los derechos sobre esas obras.
- Actualmente, se han producido grandes cambios en relación con los modelos de negocio, los cuales han repercutido en la desaparición de algunos de ellos en el ambiente análogo, mientras en el ambiente digital es posible percibir que estos cambios influyen en el surgimiento de nuevos modelos de negocio, entre ellos, aquellos que pueden combinar el acceso libre a obras artísticas y literarias con otros en los que se requiere un pago.
- La existencia de tales modelos de negocio en buena medida dependerá de asuntos regulatorios y legislativos (en el ámbito nacional e internacional), de los intereses de los titulares de derechos y de los usuarios de las obras, así como de las decisiones de las Cortes.
- Si bien es cierto que todavía hay modelos de negocio que permiten descargar copias de la obra y, por lo tanto, la reproducción de dichas copias, manteniendo el debate respecto al *corpus mysticum* y al *corpus mechanicum*, también es cierto que las tendencias actuales se inclinan hacia los modelos de negocio que permiten el acceso a las obras a través de los servicios, fenómeno conocido como desmaterialización, quedando rezagados los modelos de negocio en los cuales las obras se ofrecen incorporadas en soportes tangibles.
- Si esta tendencia continúa, llegará un momento en que las únicas copias de las obras que se ejecutarán en el entorno digital serán las de carácter temporal o transitorio, necesarias para facilitar o poner a disposición del público las obras a través de Internet.
- Aunque, probablemente, durante muchos años seremos testigos de los debates relacionados con el agotamiento del derecho de distribución y el reclamo de algunos sectores de usuarios en el sentido de permitir los mercados secundarios en el entorno digital, también es posible que la discusión anterior desaparezca una vez se extinga

la opción de tener una copia de la obra, de acuerdo con el esquema propuesto en algunos modelos de negocio existentes hoy en día.

- Es imposible predecir lo que sucederá en el futuro, pero, sin lugar a dudas, la discusión sobre “el principio de la independencia de la obra del medio que la contiene” siempre girará en torno al objetivo de encontrar el equilibrio perfecto entre dos derechos legítimos: la propiedad común y la propiedad intelectual.

REFERENCIAS

- Allessandri, A. y Somarriva, M. (1982). *De los bienes y derechos reales*. Santiago: Imprenta Universal.
- Bently, L., Suthersanen, U., Torremans, P. y Elgar, E. (2010). *Global copyright: three hundred years since the Statute of Anne, from 1709 to cyberspace*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Betancourt, F. (2001). *Derecho romano clásico*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Capitol Records, LLC vs. ReDigi Inc.* (March 30, 2013). United States District Court Southern District of New York. Richard J. Sullivan, District Judge. Available at: <http://digitalcommons.law.scu.edu>
- Casas Vallés, R. (Diciembre, 2004). *La transposición de la Directiva 2001/29/CE en España*. Obtenido de uoc: <http://www.uoc.edu/dt/esp/casas1204.pdf>
- Case C-128/11. Reference for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundesgerichtshof (Germany), made by decision of 3 February 2011, received at the Court on 14 March 2011, in the proceedings UsedSoft GmbH v Oracle International Corp., Judgment of the Court (Grand Chamber), 3 July 2012. Available at cvria: <http://curia.europa.eu>
- Comunidad Andina. Decisión n.º 351: Common Provisions on Copyright and Neighboring Rights. December 17, 1993.
- Copyright Office. Library of Congress. *Waiver of Moral Rights in Visual Artworks. Executive Summary*. Available at Library of Congress: <http://www.copyright.gov/reports/exsum.html>
- Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (“Directive on electronic commerce”)*. Available at EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>
- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*. Available at EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

- Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art.* Available at EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>
- Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Legal Protection of Computer Programs.* Available at EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>
- Epstein, R. A. (August, 2010). What Is So Special about Intangible Property? The Case for Intelligent Carryovers. *The University of Chicago: The Law School John M. Olin Law & Economics Research Paper Series No. 524 and New York University Law & Economics Research Paper Series No. 10-49*. Obtenido de Social Science Research Network: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1659999
- European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. (January 8, 2014). *Mapping of New Business Models for the Distribution of Copyrighted Contents*, WIPO/ACE/9/19. Available at: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
- Ficsor, M. (2003). *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos administrados por la OMPI*. Ginebra: OMPI.
- Frosio, G. (2012). *Cumulative Creativity. From the Oral-Formulaic Tradition to Digital remix*. [Tesis doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Duke, Estados Unidos].
- Grosso, G. (1941). *Corso di diritto romano: Le cose*. Torino: G. Giappichelli (Ed.). *Rivista di Diritto Romano*, I, 2001. Obtenido de ledonline: <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102grosso.pdf>.
- Grupo ALAI de Hungría. (2013). *Response of the Hungarian Alai Group to the questionnaire of the 2013 Cartagena Congress*. Obtenido de alaicartagena: http://alaicartagena2013.com/images/national_reports/Hungary.pdf
- Law 23 of January 28, 1982. Copyright's General Regime.
- Leaffer, M. A. (1989). *Understanding Copyright Law*. New York: Ed. Matthew Bender.
- Ley 84 de 1873. Por la cual se adopta el Código Civil de la Unión. Mayo 26 de 1873.
- Lipszyc, D. (1999). *Derecho de autor y derechos conexos*. París: Unesco-Cerlalc-Zavalia.
- Luf, G. (1991). Corrientes filosóficas de la época de la Ilustración y su influjo en el derecho de autor. En *Filosofía del derecho de autor*. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Marín, J. (2006). La contratación de obra por encargo y la compraventa de obras plásticas. En A. Delgado, A. Bercovitz, J. J. Marín, C. Streul, J. Gutiérrez, R. Sánchez y A. Esteve, *Protección y límites del derecho de autor de los creadores visuales*. Madrid: Trama Editorial y Fundación Arte y Derecho.
- Minero Alejandro, G. (2012). Reventa de software de segunda mano. Estado de la cuestión en la Unión Europea tras la sentencia UsedSoft c. Oracle International. *Revista*

- Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, (26), 161-181. Obtenido de Repositorio Universidad Autónoma de Madrid: https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/660118/RJ26_9.pdf?sequence=1
- Observatorio Europeo sobre Infracciones a los Derechos de Propiedad Intelectual. (8 de enero de 2014). *Descripción de nuevos modelos empresariales para la distribución de contenidos amparados por derechos de autor* [WIPO/ACE/9/19]. Obtenido de WIPO: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
- Ortiz Márquez, J. (1985). *Comentarios a las instituciones de Gayo*. Bogotá: Ediciones Rosaristas.
- Pallante, M. A. (2013). The Next Great Copyright Act. *Columbia Journal of Law & The Arts*, XXXVI(3), 315-344. Obtenido de: http://copyright.gov/docs/next_great_copyright_act.pdf
- Piolla Caselli, E. (1927). *Trattato del Diritto di Autore*. Nápoles: Marghieri y Torino.
- Putnam, G. (1894). *Authors and their public in ancient times*. New York: Putnam 's Sons,
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Obtenido de Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>
- Rengifo, E. (1998). *Propiedad intelectual, el moderno derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Rengifo, E. (Agosto, 2001). El derecho de autor en el derecho romano. *Revista de Derecho Privado*, (26), 3-14. Obtenido de derechoprivado: https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri241.pdf
- Ricketson, S. y Ginsburg, J. (2006). *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*. Oxford: Oxford University Press.
- Ricolfi, M. (November, 2012). Licensing: A Conceptual Framework for EU Guidance to the Member States. *Masaryk University Journal of Law and Technology (MUJLT)*, VI(3), 415-443. Obtenido de SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2223863>
- Ríos Pinzón, Y. (2013). *El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos. (Contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)*. Bogotá: Centro Colombiano de Derecho de Autor (Cecolda). Obtenido de cecolda: http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf
- Rodríguez, J. (2003). *Copyright and Multimedia*. La Haya: Kluwer Law International.
- Sterling, J. A. L. (2008). *World copyright law: Protection of authors' works, performances, phonograms, films, video, broadcasts, and published editions in national, international, and regional law*. London: Sweet & Maxwell.
- Stewart, S. M. (1989). *International Copyright and Neighbouring Rights*. Second Edition. London: Butterworths.

- Supreme Court of the United States. Syllabus. *Kirtsaeng, DBA Bluechristine99 v. John Wiley & Sons, Inc.* Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit No. 11-697. Argued October 29, 2012—Decided March 19, 2013. Breyer, J., delivered the opinion of the Court, in which Roberts, C. J., and Thomas, Alito, Sotomayor, and Kagan, J. J., joined. Kagan, J., filed a concurring opinion, in which Alito, J., joined. Ginsburg, J., filed a dissenting opinion, in which Kennedy, J., joined, and in which Scalia, J., joined except as to Parts III and V-B-1. Available in: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf
- Timothy S. Vernor v. Autodesk, Inc.* (September 30 de 2010). United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. Consuelo M. Callahan, Circuit Judges. Obtenido de: <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/10/09-35969.pdf>
- Torremans, P. (2000). Moral Rights in the Digital Age. In I. Stamatoudi and P. Torremans (Eds.), *Copyright in the New Digital Enviroment: The Need to Redesign Copyright (Perspectives on Intellectual Property Law)*. London: Sweet & Maxwell
- Torremans, P. (2009). *Copyright Law: a handbook of contemporary research*. Northampton: Edward Elgar
- Torremans, P. (2013). *The Future Implications of the Usedsoft Decision*. Ponencia en el Congreso de ALAI, Cartagena, September 16th to 18th, 2013, Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet: In honor of José María Torres Caicedo. Available at alaicartagena2013: <http://alaicartagena2013.org/index.php/congress/papers>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sala Cuarta. (22 de enero de 2015). *Asunto C-419/13, Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright*. Obtenido de: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageInd ex=0&part=1&mode=lst&docid=161609&occ=first&dir=&cid=355708
- Trujillo Arroyo, J. (1938). *Derecho romano y el derecho civil colombiano* (edición revisada en 2011 por Clavijo González, A.). Bogotá: Club de Abogados/Grupo Editorial Ibáñez.
- United States Copyrihgt Office. (August 2001). *DMCA. Section 104 Report*. A Report of the Register of Copyrights. Pussuant to 104 of the Digital Millennium Copyright Act. Obtenido de <http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf>
- United States Copyrihgt Office. (2003). *Waiver of Moral Rights in Visual Artworks*. Obtenido de: <http://www.copyright.gov/reports/exsum.html>
- Velásquez Jaramillo, L. (1989). *Bienes* (Tercera ed.). Bogotá: Editorial Temis.
- Ver Steeg, R. (2000). The Roman Law Roots of Copyright. *Maryland Law Review*, LIX(2), 522-552.
- Verdu, D. (15 de septiembre de 2012). *El fin de la cultura de los objetos. El arrendamiento de los servicios sustituye a la compra y el almacenamiento de bienes*

culturales. Obtenido de El Pais: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/15/actualidad/1347729715_451265.html

Vogel, M. (2010). From privilege to modern copyright law. En L. Bently, U. Suthersanen, P. Torremans, E. Elgar (Eds.). *Global copyright: three hundred years since the Statute of Anne, from 1709 to cyberspace*. (págs. 116-121). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited

- 206 Consejo de Estado francés: constitucionalidad del régimen legal relativo a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX.
- 216 Tribunal de Justicia de la Unión Europea: vínculos de Internet que dan acceso a obras protegidas – Utilización de la técnica de «Transclusión» (*Framing*).

jurisprudencia

Consejo de Estado francés: constitucionalidad del régimen legal relativo a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX

Decisión n.º 2013-370 QPC del 28 de febrero de 2014*

Sr. Marc S. y otros [explotación digital de los libros descatalogados]

El Consejo de Estado (decisión n.º 368208 del 19 de diciembre de 2013) somete a la consideración del Consejo Constitucional, el 21 de marzo de 2011, una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por el Sr. Marc S. y la Sra. Sara D., relativa a la conformidad de los artículos L. 134-1 a L. 134-8a del Código de la Propiedad Intelectual, resultantes del artículo primero de la Ley n.º 2012-287 del 1.º de marzo de 2012, relativa a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX con los derechos y libertades que garantiza la Constitución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,

Vista la Constitución;

Vista la Ordenanza n.º 58-1067 del 7 de noviembre de 1958, modificada, relativa a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;

Vista la Ley n.º 2012-287 del 1.º de marzo de 2012 relativa a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX;

Visto el Código de la Propiedad Intelectual;

Vista la sentencia de la Corte de Casación (Sala Primera de lo Civil) n.º 11-22031 y 11-22522 del 11 de diciembre de 2013;

Visto el Reglamento del 4 de febrero de 2010 sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;

* Traducción: Melisa Espinal.

Vistas las observaciones realizadas por la Sociedad Francesa de los Intereses de Autores de Textos –SOFIA– (Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit), parte accionada por el señor Christophe Caron, abogado en ejercicio en París, registradas en fecha 9 y 27 de enero de 2014;

Vistas las observaciones realizadas por los accionantes a través de Franck Macrez, abogado en ejercicio de Nancy, registradas el 13 y 27 de enero de 2014;

Vistas las observaciones realizadas por el primer ministro, registradas el 13 de enero de 2014;

Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;

Habiendo comparecido el abogado Macrez por los accionantes, el abogado Caron por la parte accionada y el Sr. Xavier Pottier, designado por el primer ministro, a la audiencia pública del 11 de febrero de 2014;

Tras haber escuchado al ponente;

1. Considerando que el artículo primero de la Ley del 1.º de marzo de 2012 insertó en el Código de la Propiedad Intelectual los artículos L. 134-1 a L. 134-9; que el artículo L. 134-1 dispone: «Se entenderá por libro descatalogado a los efectos del presente capítulo un libro publicado en Francia antes del 1.º de enero de 2001 que ya no sea objeto de difusión comercial por un editor y que actualmente no sea objeto de publicación en formato impreso o digital»;
2. Considerando que el artículo L. 134-2 dispone: «Se crea una base de datos pública, puesta a disposición libre y gratuita mediante un servicio de comunicación pública en línea, que inscribirá los libros descatalogados. La Biblioteca Nacional de Francia velará por su puesta en práctica, su actualización y la inscripción de las menciones previstas en los artículos L. 134-4, L. 134-5 y L. 134-6.

Toda persona podrá solicitar a la Biblioteca Nacional de Francia la inscripción de un libro descatalogado en la base de datos.

La inscripción de un libro en la base de datos no afectará la aplicación de los artículos L. 132-12 et L. 132-17»;

3. Considerando que el artículo L. 134-3 dispone: «I. - Cuando un libro esté registrado en la base de datos mencionada en el artículo L. 134-2 por más de seis meses, el derecho

a autorizar la reproducción y la representación en forma digital será ejercido por una sociedad de recaudación y distribución de derechos regida por el Título II del Libro III de la presente Parte, acreditada para tales fines por el ministro de Cultura.

Salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo L. 134-5, la reproducción y la representación de la obra en formato digital serán autorizadas, por una remuneración, a título no exclusivo y por un período limitado a cinco años, renovable.

II. – Las sociedades autorizadas tendrán legitimación para demandar en defensa de los derechos de los que son responsables.

III.- La autorización prevista en la Parte I se expedirá en consideración:

- 1° De la diversidad de los miembros de la sociedad;
- 2° De la representación equitativa de los autores y editores entre los miembros y dentro de los órganos de gobierno;
- 3° De la calificación profesional de los directivos de la sociedad;
- 4° De los medios que la sociedad se propone implementar para garantizar la percepción de los derechos y su distribución;
- 5° Del carácter imparcial de las normas de distribución de las cantidades percibidas entre los titulares de derechos, sean o no partes en el contrato de edición. El monto de las sumas recaudadas por el autor o los autores del libro no puede ser menor que las sumas recibidas por el editor;
- 6° De los medios probatorios que la sociedad se propone aplicar con el fin de identificar y localizar a los titulares de derechos para los fines de la distribución de las sumas percibidas;
- 7° De los medios que la sociedad se propone implementar para desarrollar relaciones contractuales para garantizar la mayor disponibilidad posible de las obras;
- 8° De los medios que la sociedad se propone implementar para garantizar la defensa de los intereses legítimos de los beneficiarios que no son parte en el contrato de edición.

IV. - Las sociedades autorizadas presentarán anualmente ante la Comisión Permanente de control de las sociedades de recaudación y distribución de derechos mencionados en el artículo L. 321-13, un informe que describa los medios utilizados y los resultados obtenidos en la investigación de los titulares de los derechos, sean o no partes en el contrato de edición.

La Comisión podrá hacer observaciones y recomendaciones para el mejoramiento de los medios utilizados para identificar y localizar a los titulares de derechos.

Se informará a la Comisión, en el plazo que esta fije, el seguimiento dado a sus observaciones y recomendaciones.

La Comisión rendirá cuentas anualmente ante el Parlamento, el Gobierno y las asambleas generales de las sociedades autorizadas en los términos que se determinen, de las observaciones y recomendaciones que ha formulado y del seguimiento que se les dé»;

4. Considerando que el artículo L. 134-4 dispone: «I. - El autor de un libro descatalogado o el editor que disponga del derecho a la reproducción en forma impresa de este libro podrán oponerse al ejercicio del derecho de autorización mencionado en el párrafo primero de la Parte I del artículo L. 134-3 por una sociedad de recaudación y distribución de derechos autorizada. Esta oposición será notificada por escrito al organismo mencionado en el párrafo primero del artículo L. 134-2. a más tardar seis meses desde la fecha de inscripción del libro en cuestión en la base de datos mencionada en el mismo párrafo.

Se hará mención a esta oposición en la base de datos señalada en el mismo artículo L. 134-2.

Después de que se venza el lapso mencionado en el párrafo primero de la presente Parte I, el autor de un libro descatalogado podrá oponerse al ejercicio del derecho de reproducción o representación de este, si determina que tal reproducción o representación podría dañar su honor o su reputación. Este derecho se ejercerá sin compensación.

II.- El editor que haya notificado su oposición en las condiciones previstas en el párrafo primero de la Parte I del presente artículo estará obligado a explotar, dentro de los dos años siguientes a dicha notificación, el libro descatalogado en cuestión. Deberá aportar cualquier medio probatorio de la explotación efectiva del libro, a la sociedad autorizada en virtud del artículo L. 134-3. A falta de explotación efectiva del libro en el lapso indicado, la mención de la oposición se suprimirá de la base de datos señalada en el artículo L. 134-2, y el derecho a autorizar la reproducción y la representación en forma digital se ejercerá de conformidad con las condiciones previstas en el párrafo segundo de la Parte I del artículo L. 134-3.

La prueba de la explotación efectiva del libro, proporcionada por el editor de conformidad con las condiciones previstas en el párrafo primero de la presente Parte II, no afectará la aplicación de los artículos L. 132-12 y L. 132-17»;

5. Considerando que el artículo L. 134-5 dispone: «A falta de oposición notificada por el autor o editor al vencimiento del lapso establecido en la Parte I del artículo L. 134-4, la sociedad de recaudación y distribución de derechos propondrá una autorización para reproducción y representación en formato digital de un libro descatalogado, al editor que disponga del derecho de reproducción de este libro en formato impreso.

Esta proposición se hará por escrito. Se considerará que ha sido rechazada si el editor no ha notificado su decisión por escrito, dentro de los dos meses siguientes a la sociedad de recaudación y distribución de los derechos.

La autorización de explotación mencionada en el párrafo primero será entregada por la sociedad de recaudación y distribución de derechos a título exclusivo, por una duración de diez años tácitamente renovable, salvo el caso mencionado en el artículo L. 134-8.

La aceptación del editor se mencionará en la base de datos señalada en el artículo L. 134-2.

A falta de oposición del autor por cualquier medio que haga constar que el editor no dispone del derecho de reproducción de un libro en forma impresa, el editor que haya notificado su decisión de aceptar deberá explotar, dentro de los tres años siguientes a esta notificación, el libro descatalogado en cuestión. Deberá aportar a esta sociedad, por cualquier medio, la prueba de la explotación efectiva del libro.

A falta de aceptación de la propuesta mencionada en el párrafo primero, o de explotación de la obra dentro del lapso establecido en el párrafo quinto del presente artículo, la reproducción y la representación del libro en formato digital primero estarán autorizados por la sociedad de recaudación y distribución de derechos de conformidad con las condiciones previstas en el párrafo segundo de la Parte I del artículo L. 134-3.

El usuario a quien una sociedad de recaudación y distribución de derechos conceda una autorización de explotación en las condiciones establecidas en el mismo párrafo segundo se considerará editor del libro digital en el sentido del artículo 2 de la Ley n.º 2011-590 del 26 de mayo de 2011 relativa al precio del libro digital.

La explotación de la obra de conformidad con el presente artículo no afectará la aplicación de los artículos L. 132-12 y L. 132-17»;

6. Considerando que el artículo L. 134-6 establece: «El autor y el editor que dispongan del derecho de reproducción en forma impresa de un libro descatalogado, notificarán conjuntamente en cualquier momento a la sociedad de recaudación y de distribución

de derechos contemplada en el artículo L. 134-3 su decisión de retirar el derecho a autorizar la reproducción y la representación de dicho libro en formato digital.

El autor de un libro descatalogado podrá decidir en cualquier momento retirar a la sociedad de recaudación y distribución de derechos contemplada en el artículo L. 134-3, el derecho a autorizar la reproducción y la representación de la obra en formato digital, si prueba que él es el único titular de los derechos establecidos en dicho artículo L. 134-3. El autor le notificará esta decisión.

Las notificaciones previstas en los dos primeros párrafos del presente artículo se mencionarán en la base de datos señalada en el artículo L. 134-2.

El editor que haya notificado su decisión de acuerdo con las condiciones previstas en el párrafo primero deberá explotar el libro en cuestión dentro de los dieciocho meses siguientes a dicha notificación. Deberá aportar a la sociedad de recaudación y distribución de derechos, por cualquier medio, la prueba de la explotación efectiva del libro.

La sociedad informará las decisiones mencionadas en los dos primeros párrafos del presente artículo a todos los usuarios a los que se ha otorgado una autorización de explotación del libro en cuestión. Los titulares de derechos no podrán oponerse a la continuidad de la explotación del libro realizada antes de la notificación, durante el lapso restante de la autorización mencionada en el párrafo segundo de la Parte I del artículo L. 134-3 o en el párrafo tercero el artículo L. 134-5, hasta un máximo de cinco años y a título no exclusivo»;

7. Considerando que el artículo L. 134-7 dispone: «Las normas de aplicación del presente capítulo, especialmente las modalidades de acceso a la base de datos prevista en el artículo L. 134-2, la naturaleza y formato de los datos compilados y las medidas de publicidad más adecuadas para garantizar la mejor información posible a los titulares de derechos, las condiciones de otorgamiento y retiro de la autorización a las sociedades de recaudación y distribución de derechos previstos en el artículo L. 134-3, serán especificadas por orden del Consejo de Estado»;
8. Considerando que el artículo L. 134-8 dispone: «Salvo denegación motivada, la sociedad de recaudación y distribución de derechos contemplada en el artículo L. 134-3 autorizará gratuitamente a las bibliotecas públicas la reproducción y distribución en formato digital a sus suscriptores, de los libros descatalogados conservados en sus fondos cuyos titulares de derecho de reproducción en formato impreso no puedan ser localizados dentro del lapso de diez años siguientes a la primera autorización de explotación.

La autorización mencionada en el párrafo primero se concederá siempre que la institución beneficiaria no busque ningún provecho económico o comercial.

Un titular del derecho de reproducción de un libro en formato impreso obtendrá en cualquier momento de la sociedad de recaudación y distribución de derechos la retirada inmediata de la autorización gratuita»;

9. Considerando que, según los accionantes, el procedimiento parlamentario que condujo a la aprobación de la Ley del 1.º de marzo 2012 antes mencionada no respetó el principio de claridad y de sinceridad de los debates; que también sostienen que esta ley desconoce el objetivo constitucional de accesibilidad e inteligibilidad de la ley; que, por último, el sistema de gestión colectiva de derechos de autor establecido por estas disposiciones violaría el derecho de propiedad de los autores; que lo harían particularmente las limitaciones establecidas en el artículo L. 134-6 del derecho de retiro del autor;
10. Considerando que las disposiciones impugnadas tienen por objeto poner a disposición en formato digital «libros descatalogados»; que con este fin, se creó una base de datos pública de «libros descatalogados», implementada por la Biblioteca Nacional de Francia; que en virtud del artículo L. 134-3, una sociedad de recaudación y distribución de derechos autorizada por el ministro de Cultura ejerce el derecho a autorizar la reproducción y la representación en formato digital de todos los libros inscritos en esta base de datos por más de seis meses y asegura la distribución de las sumas percibidas en razón de esta explotación entre los titulares de derechos; que las sociedades de recaudación y distribución de derechos están sujetas al control de una comisión permanente y del Ministerio de Cultura, destinatario de los estados financieros anuales de estas sociedades y de los informes de verificación de esta comisión de control; que el artículo L. 134-4 define las condiciones en las que el autor y el editor del «libro descatalogado» podrán oponerse al ejercicio del derecho de autorización de la sociedad de recaudación y distribución de derechos; que cuando la oposición emana del editor, este está obligado a explotar el libro en un lapso determinado; que el artículo L. 134-5 establece las condiciones en las que, a falta de oposición, la sociedad de recaudación y distribución de derechos autoriza la reproducción y representación del «libro descatalogado»; que el artículo L. 134-6 establece las condiciones en las que el autor y el editor que disponen del derecho a la reproducción en formato impreso de un «libro descatalogado» pueden retirar el derecho a autorizar la reproducción y representación del libro; que el artículo L. 134-8 establece las condiciones en que las bibliotecas públicas pueden ser autorizadas

gratuitamente para reproducir y distribuir en formato digital a sus suscriptores los «libros descatalogados» que mantienen en sus fondos;

11. Considerando que la denuncia por infracción del procedimiento de adopción de una ley no puede ser invocada como confirmación de una cuestión prioritaria de constitucionalidad sobre la base del artículo 61-1 de la Constitución;
12. Considerando que la propiedad es uno de los derechos humanos consagrados en los artículos 2 y 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; que en virtud del artículo 17: «La propiedad es un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, obviamente lo requiere, y bajo la condición de una previa y justa indemnización»; que en ausencia de privación del derecho de propiedad en el sentido de este artículo, se desprende, no obstante, del artículo 2 de la Declaración de 1789, que los daños a este derecho deben ser justificados por un motivo de interés general y proporcionales al objetivo perseguido;
13. Considerando que los objetivos y las condiciones del ejercicio del derecho de propiedad desde 1789 han experimentado una evolución caracterizada por la ampliación de su ámbito de aplicación a nuevas áreas y en particular a la propiedad intelectual; que esta incluye el derecho de los titulares de derecho de autor y derechos conexos a disfrutar de sus derechos de propiedad intelectual y de protegerlos en el marco definido por la ley y los compromisos internacionales de Francia;
14. Considerando que las disposiciones impugnadas tienen por objeto permitir la conservación y la puesta a disposición del público, en formato digital, de los libros descatalogados publicados en Francia antes del 1.º de enero de 2001 que aún no están en el dominio público, a través de una oferta legal que garantiza la compensación de los beneficiarios; que por lo tanto, esas disposiciones persiguen un objetivo de interés general;
15. Considerando, en primer lugar, que las disposiciones impugnadas no afectan ni el derecho del autor a su nombre, ni su derecho de divulgación, el cual, según la jurisprudencia del Tribunal de Casación, se agota con el primer uso que se haga de él; que también carecen de efecto sobre el derecho del autor de explotar su obra en formatos distintos al digital;
16. Considerando, en segundo lugar, que las disposiciones impugnadas solo se aplican a las obras que ya no están sujetas a distribución comercial por un editor, que no sean

actualmente «objeto de una publicación en formato impreso o digital»; que la gestión colectiva del derecho a autorizar la reproducción y la representación de la obra está sujeta a la ausencia de oposición, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la entrada del libro en la base de datos pública mencionada, por el autor o por el editor con derecho de reproducción en formato impreso; que después de este tiempo, el editor del libro que tiene el derecho de reproducción en formato impreso tiene un derecho de prioridad para asegurar la reproducción y la representación de la obra en formato digital; que en los términos del numeral quinto del párrafo III del artículo L. 134-3, la sociedad de recaudación y distribución de derechos deberá garantizar el «carácter imparcial de las normas de distribución de las cantidades percibidas entre los titulares de derechos, sean o no partes en el contrato de edición»; que el mismo numeral quinto dispone: «El monto de las sumas recaudadas por el autor o los autores del libro no puede ser menor que las sumas recibidas por el editor».

17. Considerando, en tercer lugar, que después del vencimiento del lapso de oposición precitado y en la medida en que la obra no haya caído en el dominio público, el artículo L. 134-6 prevé un derecho de retiro a favor del autor y el editor que actúen conjuntamente, o el único autor a condición de que se pruebe que es el único titular de los derechos a la explotación digital; que, adicionalmente, el párrafo tercero del artículo L. 134-4 reconoce al autor, en cualquier momento y sin compensación, la facultad de oponerse al ejercicio del derecho de reproducción o representación de un libro si considera que su reproducción o representación puede dañar su honor o su reputación;
18. Considerando que se desprende de lo anterior que, por una parte, el régimen de gestión colectiva del derecho de reproducción y de representación en formato digital de «libros descatalogados» no implica la privación de la propiedad en el sentido del artículo 17 de la Declaración de 1789; que, por otra parte, la regulación de las condiciones en las que los titulares de derecho de autor disfrutan de sus derechos de propiedad intelectual sobre estas obras no constituye una intervención desmesurada con respecto al objetivo perseguido; que, como resultado, las denuncias de violación de derechos de propiedad deben ser desestimadas;
19. Considerando que las disposiciones impugnadas no están, en ningún caso, viciadas de ininteligibilidad, no son contrarias a ningún otro derecho o libertad constitucional; que deben ser declaradas conformes a la Constitución,

RESUELVE:

Artículo 1.- Los artículos L. 134-1 a L. 134-8 del Código de la Propiedad Intelectual, que provienen del artículo primero de la Ley n.º 2012-287 del 1.º de marzo de 2012 relativa a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX, son conformes a la Constitución.

Artículo 2.- La presente decisión será publicada en el Diario Oficial de la República Francesa y notificada en las condiciones previstas en el art. 23-11 de la citada ordenanza de 7 de noviembre de 1958.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión del 27 de febrero de 2014, en la que están presentes: Jean-Louis DEBRÉ, presidente; Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL y Nicole MAESTRACCI.

Publicada el 28 de febrero de 2014.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: vínculos de Internet que dan acceso a obras protegidas. Utilización de la técnica de «transclusión» (*framing*)

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA*

(Sala Novena)

21 de octubre de 2014 (*)

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos conexos — Directiva 2001/29/CE — Sociedad de la información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Vínculos de Internet que dan acceso a obras protegidas — Utilización de la técnica de «transclusión» (*framing*)

En el asunto C348/13,

Que tiene por objeto una demanda de decisión prejudicial planteada de conformidad con el artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolución del 16 de mayo de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de junio de 2013, en el procedimiento de

BestWater International GmbH

contra

Michael Mebes,

Stefan Potsch,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

Integrado por J. Malenovský (ponente), en función de presidente de la Sala Novena, M. Safjan y A. Prechal, jueces, Abogado general: E. Sharpston, Secretario: A. Calot Escobar,

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el abogado general, de que el asunto sea decidido mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,

* Traducción: Melisa Espinal.

dicta el presente

Auto

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación 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 (DO L 167, p. 10).
- 2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre BestWater International GmbH (en lo sucesivo «BestWater International») y los Sres. Mebes y Potsch en relación con la inserción en sitios de Internet administrados por estas personas, de enlaces que usan la técnica de la «transclusión» (*framing*) y por medio de los cuales el internauta es remitido a una película sobre la cual BestWater International tiene derechos exclusivos de explotación.

El marco jurídico

- 3 El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 establece:
«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»

El litigio principal y la cuestión prejudicial

- 4 BestWater International fabrica y comercializa sistemas de filtro de agua. Para las necesidades de publicidad, ha producido una película de dos minutos sobre el tema de contaminación de las aguas, sobre la cual tiene los derechos exclusivos de explotación. En el momento de los hechos que dieron lugar al litigio principal, la película estaba disponible en la plataforma de video “YouTube”. Sin embargo, BestWater International dice que esta puesta en línea se hizo sin su consentimiento.
- 5 Los Sres. Mebes y Potsch son agentes comerciales independientes que actúan por cuenta de una empresa competidora de BestWater International. Cada uno tiene un sitio de Internet donde promueven los productos comercializados por su cliente.

Durante el verano de 2010, los Sres. Mebes y Potsch permitieron a los visitantes de sus sitios de Internet ver la película producida por BestWater International a través de un enlace de Internet utilizando la técnica de «transclusión». Cuando los usuarios hacen clic en este enlace, la película, que venía de la plataforma de video mencionada en el párrafo anterior, aparecía en los sitios de Internet de los Sres. Mebes y Potsch, dando la impresión de que se mostraba desde estos.

- 6 Considerando que los Sres. Mebes y Potsch habían puesto la película que había producido BestWater International a disposición del público sin autorización, BestWater International interpuso un recurso para obtener el cese de su difusión y reclamó daños y perjuicios y el reembolso de costos de notificación.
- 7 Los Sres. Mebes y Potsch se comprometieron, so pena de una multa convencional, a dejar de difundir la película, las partes consideraron de mutuo acuerdo que la medida cautelar ya no tenía objeto. Sin embargo, el órgano jurisdiccional de primera instancia accedió a las otras solicitudes de BestWater International, que implicaban condenar a cada uno de los demandados a título principal, a pagarle la suma de € 1.000 por concepto de daños y perjuicios y a reembolsar € 555.60 en costos de notificación. Ese tribunal también condenó a los Sres. Mebes y Potsch en costas, incluyendo lo que se refiere a la parte del litigio que ya no tenía objeto.
- 8 Haciendo ejercicio de los recursos previstos en la ley, los Sres. Mebes y Potsch lograron que el tribunal de apelación revocara la decisión de primera instancia compartiendo equitativamente las costas relativas a la petición que ya no tenía objeto. Sin embargo, desestimó las demás solicitudes de BestWater International.
- 9 BestWater International introdujo un recurso de «Revisión» ante el Bundesgerichtshof contra la sentencia de dicho juzgado de apelación.
- 10 Durante el examen del recurso, el órgano jurisdiccional remitente señaló, en particular, que cuando una obra ya ha sido objeto de una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29, un nuevo acto de comunicación realizado de acuerdo con el mismo modo técnico solo puede ser calificado como «comunicación al público» en el sentido de dicha disposición si el acto se realiza a un público nuevo. En consecuencia, la inclusión en el procedimiento principal, en los sitios de Internet de los Sres. Mebes y Potsch de la película producida por BestWater International, no habría tenido el efecto de transmitir esta película a un público nuevo, porque ya estaba libremente disponible en una plataforma de video. Sin embargo, el

tribunal señaló que los enlaces en cuestión utilizan la técnica de «transclusión». Esta técnica permite que el administrador de un sitio se apropie de una obra, evitando tener que copiarla y así caer en el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al derecho de reproducción. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente plantea la cuestión de si el uso de esta técnica justifica que se admita en el litigio principal que la inserción de esos enlaces constituye una «comunicación al público» en el sentido de artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

- 11 En estas condiciones, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
- «El hecho de que la obra de un tercero puesta a disposición del público en un sitio de Internet sea insertada en otro sitio de Internet en condiciones tales como las controvertidas en el litigio principal, ¿puede calificarse como una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, incluso cuando la obra en cuestión no se transmite a un nuevo público o se comunica en un modo técnico específico diferente al de la comunicación original?»

Sobre la cuestión prejudicial

- 12 Según el artículo 99 de su reglamento de procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal podrá en cualquier momento, a propuesta del juez ponente y tras oír al abogado general, resolver mediante auto motivado.
- 13 Dicho precepto es aplicable a esta cuestión prejudicial.
- 14 En efecto, se desprende de jurisprudencia constante del Tribunal que, para ser calificada como «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, una obra protegida debe ser comunicada de acuerdo con un sistema técnico específico, diferente de los utilizados hasta entonces o, en su defecto, ante un público nuevo, es decir, un público que no haya sido tomado en consideración por los titulares de derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público (véase, en este sentido, la sentencia SGAE, C f^o IY•306/05, EU:C:2006:764, puntos 40 y 42; auto Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C f^o IY•136/09, EU:C:2010:151, punto 38, así como la sentencia ITV Broadcasting e.a., C f^o IY•607/11, EU:C:2013:147, punto 39).

- 15 Más específicamente, tratándose de la inserción en un sitio de Internet, por un tercero, por medio de un enlace, de una obra protegida que ya ha sido libremente difundida al público en otro sitio de Internet, el Tribunal ha establecido, en el punto 24 de la sentencia *Svensson e.a.* (C f^o IY•466/12, EU:C:2014:76), que, dado que tal acto de comunicación utiliza la misma técnica que la ya utilizada para comunicar esta obra en el otro sitio, para ser calificado como «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001, este acto debe dirigirse a un público nuevo.
- 16 Cuando no es ese el caso, principalmente porque la obra ya está libremente disponible para el conjunto de internautas en otro sitio con autorización de los titulares del derecho de autor, dicho acto no se puede calificar como «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia *Svensson e.a.*, EU:C:2014:76, puntos 25 a 28).
- 17 En los puntos 29 y 30 de la sentencia *Svensson e.a.* (EU:C:2014:76), el Tribunal precisó que esta conclusión no se vería afectada por el hecho de que, cuando los internautas pulsan sobre el enlace de que se trata, la obra aparece dando la impresión de que se muestra en el sitio en el que se encuentra el enlace, aunque dicha obra procede en realidad de otro sitio. Ahora bien, esta circunstancia es, en esencia, la que caracteriza la utilización, como en el asunto principal, de la técnica de la «transclusión», consistente en dividir un sitio de Internet en varios marcos e incluir en uno de ellos, por medio de un enlace «incorporado» (inline linking), un elemento proveniente de otro sitio con la finalidad de disimular para los usuarios de este sitio el entorno de origen al que pertenece ese elemento.
- 18 Si bien es cierto, tal como lo destaca el tribunal remitente, que esta técnica puede ser utilizada para poner a disposición del público una obra evitando tener que copiarla y de esta manera incurrir en el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al derecho de reproducción, no es menos cierto que su utilización no supone que la obra en cuestión sea comunicada a un público nuevo. En efecto, desde el momento en que esta obra está libremente disponible en el sitio al que apunta el enlace, debe considerarse que, cuando los titulares del derecho de autor han autorizado esta comunicación, estos han tenido en cuenta como público a la totalidad de los internautas.
- 19 En vista de lo expuesto, procede responder a la cuestión planteada que el mero hecho de que una obra protegida, libremente disponible en un sitio de Internet, se inserte en otro sitio de Internet mediante un enlace, usando la técnica de «transclusión»,

tal como la utilizada en el litigio principal, no puede calificarse de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/, en la medida en que la obra de que se trata no se transmite a un público nuevo, ni se comunica siguiendo un modo técnico particular, diferente del de la comunicación original.

Costas

- 20 Dado que para las partes del litigio principal el procedimiento tiene el carácter de una incidencia promovida ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:

El mero hecho de que una obra protegida, libremente disponible en un sitio de Internet, se inserte en otro sitio de Internet mediante un enlace utilizando la técnica de «transclusión» (framing), tal como la utilizada en el litigio principal, no puede calificarse de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en la medida en que la obra de que se trata no se transmite a un público nuevo, ni se comunica siguiendo un modo técnico particular, diferente del de la comunicación original.

Firmas

La *Revista Iberoamericana de Derecho de Autor* publica estudios, investigaciones, artículos; comentarios o análisis de normas, casos, sentencias; reseñas bibliográficas, herramientas o instrumentos técnicos inéditos, resultado de un esfuerzo investigativo, académico o de análisis sobre el tema de su especialidad: el derecho de autor.

A la vez que medio informativo su misión es aportar conocimiento actualizado sobre el dinámico asunto del derecho de autor y, además, ofrecer a las autoridades, investigadores y estudiosos de Iberoamérica un espacio donde puedan divulgar sus trabajos y contribuir al debate del tema que aborda la revista en cada edición.

La recepción de los trabajos no implica compromiso de publicación. El Comité Editorial seleccionará aquellos que cumplan con los criterios formales y de contenido, y los remitirá para su evaluación a dos expertos titulares de la Cátedra Unesco de Derecho de Autor, quienes actuarán como árbitros. La aceptación, rechazo o sugerencia de modificaciones se comunicará al autor(es) quien, en el caso de estas últimas, tendrá un plazo de 15 días calendario para revisar el archivo y enviar la versión definitiva.

La extensión de las colaboraciones es libre. Sin embargo, el CERLALC se reserva el derecho de decidir la publicación íntegra, por entregas o un extracto, así como la revisión y los ajustes que se requieran en atención a las pautas editoriales de la revista.

Las colaboraciones deberán enviarse a:
revistaderechodeautor@cerlalc.org

REQUISITOS GENERALES

1. Todos los trabajos deben estar en castellano, en fuente Arial de 12 puntos y a doble espacio.
2. En hoja aparte se indicará: 1. El título del trabajo; 2. Los datos del autor o autores: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y una breve reseña biográfica (máximo ocho líneas); 3. Un resumen de máximo 20 líneas, en las que se sintetice el trabajo.
3. Los cuadros, gráficos e imágenes se integrarán al texto debidamente numerados. Adicionalmente deberán enviarse en archivo aparte, en el programa en que originalmente fueron elaborados. No en pdf.
4. Las notas irán a pie de página y numeradas. Las citas en el texto se colocarán dentro de un paréntesis en el siguiente orden: apellido del autor, año de la publicación y página según corresponda a una obra o parte de esta, un artículo en revista, una publicación seriada, una tesis de grado, etcétera. Ejemplo: (Garnett, 1994, pág. 45). Tratándose de ponencias en seminarios, congresos u otros eventos, debe especificarse: nombre del evento, la institución(es) patrocinadora(s), el lugar y la fecha.
5. Las referencias bibliográficas se insertarán al final del texto siguiendo el orden alfabético de los autores. Su estructura debe ser la siguiente:
 - Libro: autor(es). Año de la publicación. Título de la obra. Ciudad de publicación. Editorial. Ejemplo: Foucault, Michel. (1997). *El pensamiento del afuera*. Valencia: Pre-Textos.
 - Revista: autor(es), año de la publicación. Título del artículo. Nombre de la revista, Número de la edición. Páginas del artículo. Ejemplo: Bonilla, Elisa. (2006). Leer y escribir en la escuela. *Pensar el libro*, (3), 25-31.
 - Capítulo de un libro: autor. Año de publicación. Título del capítulo. Nombre del editor, compilador, si lo tiene. Título de la obra. Ciudad de publicación. Editorial. Ejemplo: Zuckerman, Harriet. (1978). Theory Choice and Problem Choice in Science. En Jerry Gaston (ed.). *The Sociology of Science*. San Francisco: Jossey-Bass.

Centro Regional
para el Fomento del Libro
en América Latina
y el Caribe
-CERLALC-

Calle 70 No. 9-52
Bogotá (Colombia)

PBX (571) 5402071
Fax - Ext. 201

www.cerlalc.org

 @cerlalc

 cerlalc

CONTENIDO

Revisión de la obra y trayectoria de Ricardo Antequera Parilli <i>Carlos Fernández Ballesteros</i>	10
Exposición de motivos anteproyecto de modificación de la Ley de Derecho de Autor de República Dominicana <i>Autor: Ricardo Antequera Parilli</i> <i>Introducción y notas: Jaime R. Ángeles</i>	16
El dominio público oneroso (o “pagante”) en materia de derecho de autor como fuente de financiamiento de la cultura <i>Delia Lipszyc</i>	52
El derecho de comunicación al público (y puesta a disposición del público) a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea <i>Mihaly Ficsor</i>	66
El principio de transparencia en la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual <i>Abel Martín Villarejo</i>	98
Análisis de la sentencia dictada en el caso ABC, INC. vs. AEREO, INC. caso n.º 13-461 Suprema Corte de los Estados Unidos de América <i>José Luis Caballero Leal</i>	124
<i>Corpus mysticum</i> y <i>corpus mechanicum</i> <i>Esperanza Buitrago Díaz</i>	134
Los conceptos <i>corpus mysticum</i> y <i>corpus mechanicum</i> . Su aplicación hoy en día en el contexto análogo y digital <i>Carolina Romero</i>	156
Consejo de Estado francés: constitucionalidad del régimen legal relativo a la explotación digital de los libros descatalogados del siglo XX	206
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: vínculos de Internet que dan acceso a obras protegidas. Utilización de la técnica de «transclusión» (<i>framing</i>)	216

homenaje

estudios

jurisprudencia