

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

(Contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)

Autor: Yecid Andrés Ríos Pinzón¹

¹ Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derecho procesal y derecho comercial, candidato a magister en derecho privado de la Universidad de los Andes. Actual consejero jurídico del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), miembro del Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA). Correo: yecidrios@yahoo.com o yrios@cerlalc.org

SUMARIO

Introducción

I. ASPECTOS GENERALES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR	5
1. Razones que justifican el agotamiento del derecho de autor y de los derechos conexos.	7
1. <i>Tesis de la justa recompensa.</i>	7
2. <i>Tesis del equilibrio entre el titular del derecho de autor y el dueño del ejemplar de la obra.</i>	8
3. <i>Tesis de protección al libre comercio.</i>	9
2. Objeto jurídico del agotamiento: el derecho de distribución.	11
1. <i>Derecho de distribución en los tratados Internacionales</i>	11
2. <i>Diferencias del derecho de distribución con el derecho de alquiler y el derecho de comunicación pública (puesta a disposición)</i>	14
3. Agotamiento del derecho de distribución en los tratados internacionales	17
II. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO.	21

1. El agotamiento del derecho de distribución en los Estados Unidos de América.	21
2. El agotamiento del derecho de distribución en la Unión Europea.	25
3. El agotamiento del derecho de distribución en América Latina.	29
III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO EN LAS TRANSMISIONES DIGITALES. (ANÁLISIS DE CASOS).	34
1. Caso Usedsoft vs. Oracle.	35
1. <i>Hechos del caso.</i>	35
2. <i>Problema jurídico y tesis principal.</i>	36
3. <i>Problema y tesis jurídica secundaria.</i>	39
2. Caso ReDigi vs Capitol Records	40
1. <i>Hechos del caso.</i>	40
2. <i>Problema y tesis jurídica principal</i>	42
3. Análisis de los casos	44
IV. CONCLUSIONES	46

Introducción

En el último año dos pronunciamientos jurisprudenciales han llamado la atención de los abogados, titulares de derechos, internautas y estudiosos de derecho de autor. De un lado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mes de julio de 2012 (caso Usedsoft vs. Oracle) y otro fallo proferido por una corte estadounidense en el mes de marzo del año en curso, en el caso ReDigi vs. Capitol Records. Los dos pronunciamientos, a su modo, y con conclusiones distintas, abordaron el tema del agotamiento del derecho de distribución en el entorno digital y, específicamente, en lo que respecta a las transmisiones en línea (*on-line*) de obras y prestaciones² protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos. Adicionalmente hoy se habla con insistencia de la posibilidad que importantes actores en el comercio electrónico como Amazon o Apple, estén preparando plataformas tecnológicas que permitan la estructuración de mercados de segunda mano de archivos que contienen obras y prestaciones.

Bajo el anterior contexto, el presente estudio tiene como objetivo general, analizar y describir el estado del arte normativo del agotamiento del derecho de distribución en materia de derecho de autor y de los derechos conexos. Como objetivos específicos, se busca identificar los principales elementos teóricos del agotamiento del derecho, sus diferencias con otras figuras del derecho de autor, su alcance y el tratamiento que tanto los tratados internacionales como el derecho comparado han dado a esta figura. Así mismo, se busca plantear los principales elementos jurídicos de debate, respecto de la posibilidad y pertinencia de extender la figura del agotamiento del derecho al entorno digital.

Para adelantar este trabajo, el autor acudió al estudio de: a) Doctrina sobre el fenómeno del agotamiento del derecho en la propiedad intelectual y específicamente en el derecho de autor b) Tratados internacionales y legislación comparada sobre la materia c) Estudio de casos prácticos resueltos por tribunales y, d) Bases de datos electrónicas y sitios web

² En este texto por 'prestaciones' nos referiremos a los bienes objeto de protección de los derechos conexos, esto es: las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radio y televisión.

gubernamentales. En consecuencia el método de investigación utilizado es el de dogmática jurídica, con análisis de normas, jurisprudencia y doctrina existente.

Para tener claridad sobre la presentación del estudio, el mismo se ha dividido en cuatro partes: I) En la primera se analizan los aspectos generales del agotamiento del derecho, como son: sus elementos esenciales, sus diferencias con otras instituciones jurídicas como el dominio público o las limitaciones y excepciones, las razones que justifican el agotamiento del derecho, el derecho sujeto de agotamiento, es decir el derecho de distribución, y el tratamiento que los tratados internacionales le han dado tanto al derecho de distribución como al agotamiento del derecho. II) La segunda parte está dedicada al derecho comparado. En ella se examina la regulación del derecho de distribución y su agotamiento en tres regiones del mundo: Los Estados Unidos de América, la Unión Europea y algunos países de América Latina. III) La tercera parte se dedica al estudio de dos casos judiciales relativos al agotamiento del derecho, haciendo especial énfasis en la extensión o no de dicha figura a comercio electrónico de obras y prestaciones y, IV) Una cuarta parte del trabajo está dedicada a las conclusiones y reflexiones finales.

I. ASPECTOS GENERALES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR

Cuando hablamos de que algo se agota, entendemos que ello se ha gastado del todo o consumido³. Los comentaristas de lengua inglesa, al hablar del agotamiento del derecho, utilizan la voz *exhaustion*, entendido como la acción de consumir algo o de haberlo utilizado⁴. Trayendo al ámbito jurídico las anteriores definiciones, podemos señalar que cuando hablamos de agotamiento nos estamos refiriendo a la extinción de un derecho; extinción que tiene como causa el uso que su titular ha hecho del mismo.

En el campo de la propiedad intelectual en general, el agotamiento del derecho se traduce en la imposibilidad del titular de derecho de controlar la comercialización de los productos que incorporan su patente, marca o derecho de autor, con posterioridad al momento en que ese mismo titular hubiere comercializado o autorizado la comercialización de dichos bienes. Así la doctrina señala que: *“Un derecho de propiedad intelectual se agota cuando*

³ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición consultada en <http://lema.rae.es/drae/>

⁴ Oxford Dictionary, consultado en <http://oxforddictionaries.com/definition/english>

*el titular o propietario no pueda ejercer el control sobre el uso o el tráfico de los bienes o servicios que incorpora ese derecho*⁵.

Para el caso específico del derecho de autor y de los derechos conexos, tendremos que el agotamiento del derecho corresponde a un límite que el legislador impone a los titulares de derecho (autores, causahabientes, artistas, productores fonográficos, etc.) y que se traduce en la imposibilidad de oponerse, luego de que ellos hubieren realizado o autorizado la primera venta o comercialización de los ejemplares o copias de sus obras, a las posteriores y sucesivas ventas y demás formas de enajenación esos ejemplares.

El agotamiento, como límite al derecho de autor, se distingue de otros límites, temporales o materiales, a los que las legislaciones nacionales someten a esta clase de derechos. De esta forma el agotamiento del derecho no puede confundirse con el dominio público, pues corresponden a fenómenos jurídicos que se diferencian tanto en su naturaleza, como en sus causas y efectos:

- En cuanto a sus causas: El dominio público se da con ocasión del vencimiento del plazo de protección de la obra o prestación; es decir: opera por el simple paso del tiempo, por el cumplimiento de un hecho futuro pero cierto (plazo) al cual está sujeta la protección que la ley otorga a dichas obras. Por su parte, el agotamiento del derecho tiene como causa o razón una conducta del titular: el haber realizado o autorizado la primera venta o cualquier otra forma de enajenación de los ejemplares de su obra o prestación.
- Frente a sus efectos, el dominio público tiene un alcance muchísimo más amplio que el del agotamiento, pues en aquel, acontece que todos los derechos patrimoniales sobre la obra o prestación se extinguen una vez se vence el plazo de protección, de suerte que a partir de ese momento, cualquier persona podrá explotar la obra, bien a través de su reproducción, distribución, comunicación al público, transformación o cualquier otra forma de utilización, sin necesidad de recurrir la autorización previa por parte del titular del derecho. El agotamiento del derecho, más que extinguir derechos sobre la obra o prestación (como intangible)

⁵ ABBOTT, Frederick M, COTTIER, Thomas, y GURRY Francis. International Intellectual Property in an Integrated World Economy. Editores Aspen. Nueva York, 2007, p. 59

opera es frente a los ejemplares de la misma, y específicamente frente a la distribución de dichos ejemplares a través de su venta u otras formas de transferencia. Por lo tanto, el hecho de que hubiere operado el fenómeno del agotamiento del derecho, solamente permite que el dueño de ese ejemplar lícitamente adquirido lo pueda a su vez enajenar a través de su venta, pero en modo alguno le permite explotar de otras maneras, como sería a través de su reproducción o de su transformación, dichos ejemplares y las obras contenidas en éstos.

Tampoco puede confundirse el agotamiento del derecho con las llamadas limitaciones y excepciones al derecho de autor, las cuales corresponden a ciertos supuestos de hecho previamente tipificados por el legislador (para el caso de los países de tradición jurídica continental –*civil law*–) dentro de los cuales terceros pueden hacer ciertos usos de las obras o prestaciones (también determinados por el legislador) sin necesidad de autorización previa o pago de remuneración alguna⁶. En las limitaciones y excepciones el derecho del autor no deja de existir, simplemente hay una situación anormal -excepcional- en la cual el derecho del autor cede a intereses generales que demandan ciertos tipos de uso (citas, uso personal, uso para fines educativos, etc.), sin necesidad de autorización. Las limitaciones y excepciones pueden recaer sobre cualquier derecho patrimonial de autor o conexo, en el caso del agotamiento del derecho, como lo veremos a continuación, solo se reputa del derecho de distribución.

1. Razones que justifican el agotamiento del derecho de autor y de los derechos conexos.

El agotamiento del derecho como límite al derecho del autor y conexo habrá de aplicarse e interpretarse de forma restrictiva, es decir: operará solo cuando sea estrictamente necesario a fin de proteger derechos o intereses superiores que justifiquen su establecimiento. Usualmente se identifican tres razones que justifican la existencia de esta figura⁷:

⁶ Limitaciones y excepciones que en los términos del artículo 10 del TODA y de 16 del TOIEF, deben sujetarse a la regla de los tres pasos, es decir, estas limitaciones deben corresponder a ciertos “*casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor*”.

⁷ Para estos efectos puede consultarse: LUCAS, André. *International Exhaustion* y WIEBE, Andreas. *The economic perspective: exhaustion in the digital age*. Ambos en: *Global Copyright. Three Hundred Years since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace*. Obra editada por Lionel Bently, Uma Suthersanen and Paul Torremans, 2010.

1. *Tesis de la justa recompensa.*

Conforme a esta tesis se considera que el derecho de autor debe garantizar una adecuada protección al creador, pero que esa protección sería desproporcionada en la medida que se le permitiera al titular del derecho una facultad ilimitada e infinita de controlar el destino de los soportes de sus obras o prestaciones una vez ha autorizado su distribución. Por ello, desde esta perspectiva, es razonable que con la primera venta que se realice del ejemplar de la obra o de la prestación, el titular del derecho obtenga la justa recompensa o retorno de lo invertido en la producción de la obra. Esa recompensa dejaría de ser justa y se tornaría desproporcionada si el titular, por ejemplo, pudiera oponerse a las subsecuentes ventas que de ese ejemplar realizaran sus legítimos dueños. Como lo anota Lucas, esta tesis ha servido en buena medida a los jueces norteamericanos para sustentar la doctrina de la primera venta⁸.

2. *Tesis del equilibrio entre el titular del derecho de autor y el dueño del ejemplar de la obra.*

Desde este punto de vista, se resalta el papel del agotamiento del derecho como una forma de resolver la tensión que puede surgir entre el titular del derecho de autor o conexo y el dueño o titular del derecho de dominio de la copia o ejemplar que incorpora dicha obra o prestación. Así, tenemos que sobre un mismo bien material, por ejemplo un CD, un disco duro o un libro, concurren dos bienes jurídicos diferentes con dos titulares de derecho diferentes. De un lado está el titular del derecho de autor o conexo que ejerce la titularidad sobre un bien intangible (la obra o la prestación) y del otro lado se encuentra el dueño del ejemplar que contiene dicha obra; desde esta óptica, el agotamiento del derecho funge como un punto de equilibrio entre esos dos intereses, de un lado permitiéndole al titular del derecho de autor o conexo controlar y autorizar la distribución de ejemplares que contengan su obra o prestación, pero señalando que ese derecho se extingue en el momento en que autorice o realice la primera venta o puesta a disposición en el mercado de dichos ejemplares, a partir de allí, lo más justo es que el legítimo adquiriente de esos ejemplares pueda disponer de ellos y enajenarlos al amparo de un derecho de propiedad, ya no intelectual, sino de propiedad común sobre bienes muebles.

⁸ LUCAS, André, op. cit. p. 306.

Una aplicación concreta de esta tesis, podemos verla en un caso donde se discutió el tema del agotamiento del derecho de un programa de computador (*software*) incorporado de forma indivisible en unos computadores (*hardware*), la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el Perú, quien conoció el caso:

“... el adquiriente de un ejemplar lícito de una obra tiene derecho a revenderlo debiéndose tener en cuenta que lo que se transfiere no es solo el soporte físico en el cual se encuentra la obra sino también el derecho de uso que tenía el revendedor sobre la obra, esto último en razón a que no tendría sentido transferir un ejemplar de la obra si luego quien lo adquiere no puede utilizarlo. Así, por ejemplo aquel que compra (vía reventa) un libro, lo que espera es poder leer la obra contenida en el mismo, ya que de lo contrario no lo adquiriría”⁹

3. Tesis de protección al libre comercio.

Tal vez uno de los aspectos que más se citan en pro del agotamiento del derecho de la propiedad intelectual en general y, en particular, del derecho de autor, es el del libre comercio. Desde esta óptica, si bien el titular tiene legítimos derechos sobre la obra o prestación, estos deben conciliarse y coexistir con el interés general del libre comercio. Se considera que la posibilidad del titular del derecho de controlar la reventa de los ejemplares de sus obras, o incluso la de segmentar los territorios donde dichas obras pueden ser distribuidas (para el caso del comercio internacional) podría afectar la libre circulación de mercancías.

Recientemente en el caso *Kirtsaeng vs John Willey & Sons*, la Suprema Corte de los Estados Unidos recordó que en la base de la doctrina de la primera venta o “*first sale*” (forma como suele llamarse al agotamiento del derecho en la jurisprudencia norteamericana) se encontraba el interés de proteger el libre comercio de mercancías. Así, señalaba la Corte que: “*Una ley que permite que un titular de derechos de autor para controlar la reventa u otra enajenación de un bien mueble, una vez vendida es similar a aquella en “contra del comercio y el tráfico, y la negociación y contratación.”*¹⁰

⁹ Tribunal Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Sala de Propiedad Intelectual (INDECOPI). Resolución 652 – 2001 del 30 de mayo de 2001. Consultada en: <http://www.cerfalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>

¹⁰ Suprema Corte de los Estados Unidos, sentencia del 19 de marzo de 2013, *Kirtsaeng vs John Willey & Sons, Inc.* (568 U.S. ___(2013)). Texto consultado en <http://www.supremecourt.gov> . Traducción libre del autor, el texto original dice lo

En la Unión Europea el libre comercio también se erige como el principal fundamento que justifica el agotamiento del derecho. No puede perderse de vista que dentro de los objetivos fundamentales de la Unión está el de crear y garantizar el funcionamiento de un mercado interior, entendido como un *“espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados”*¹¹. No obstante, también debe señalarse que los Estados cuentan con la facultad de establecer prohibiciones o restricciones al libre comercio por razones de moralidad, orden público y, entre otras, protección a la *“propiedad industrial o comercial”*¹², siempre que tales prohibiciones o restricciones no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros¹³.

Precisamente, es en virtud de ese objetivo fundacional de la Unión Europea, de crear y mantener un mercado común, que se expiden normas como la Directiva 2001/29, la cual, entre otras, tuvo como objetivo el armonizar *“aquellas disposiciones nacionales sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en las que existan diferencias considerables de un Estado miembro a otro o que ocasionen una inseguridad jurídica que dificulte el correcto funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en Europa”*¹⁴, (subrayado fuera de texto) de allí que en esa misma Directiva, en su artículo 4, inciso 2, se hubiere armonizado lo referente al agotamiento del derecho distribución, tal como lo expondremos más adelante.

Sin duda alguna fenómenos como la globalización y el comercio electrónico, ponen de presente la discusión sobre el agotamiento de derecho frente a temas como las importaciones paralelas o la aplicación del agotamiento en el entorno digital y, particularmente, en las transmisiones en línea de las obras y prestaciones. Ese equilibrio entre el derecho del autor y el libre comercio de mercancías, parece estar cada día más

siguiente: *“A law that permits a copyright holder to control the resale or other disposition of a chattel once sold is similarly “against Trade and Traffic, and bargaining and contracting”*

¹¹ Art. 26 de la Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consultado en <http://eur-lex.europa.eu>. Fecha: 30-3-2010

¹² Artículo 36 de la Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si bien el texto del tratado habla solamente de la Propiedad Industrial creemos que en aras de la igualdad ha de entenderse *mutatis mutandis* que también abarcaría el derecho de autor, de otra manera no se entendería porque se haría esta distinción en el trato entre dos áreas de la propiedad intelectual.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Considerando 7 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 adelante Directiva 2001/29.

sometido a presiones o tensiones, las cuales, como observaremos, han sido abordadas por las legislaciones y jurisprudencia de diferentes países, no siempre, valga anticiparlo, de manera uniforme.

2. Objeto jurídico del agotamiento: el derecho de distribución.

Como se señaló anteriormente, el agotamiento del derecho, no tiene el efecto de extinguir todas las prerrogativas patrimoniales del titular de derecho sobre la obra o prestación (como sí sucede cuando la obra entra al dominio público por vencimiento del plazo de protección). En el derecho de autor y los derechos conexos, los tratados internacionales y las legislaciones comparadas han delineado que el agotamiento afecta un particular derecho: el derecho de distribución. De suerte que no es posible siquiera suponer el agotamiento del derecho si no se ha reconocido el derecho de distribución.

Algunas legislaciones nacionales suelen distinguir entre el derecho de distribución y el de importación, no obstante, ambos fenómenos se inscriben dentro una concepción amplia de la distribución, esto es la puesta a disposición del público, mediante el flujo comercial, de ejemplares o copias de las obras o prestaciones. En ese orden de ideas la importación no es más que una forma de distribución que traspasa fronteras nacionales.

1. Derecho de distribución en los tratados internacionales

Ni el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante Convenio de Berna) ni la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (en adelante Convención de Roma), regulan ni reconocen un derecho de distribución. No obstante y dado que estos tratados corresponden a marcos mínimos de protección¹⁵, varios países, a lo largo de los años, reconocieron un derecho de distribución a los autores y, en algunos casos, también a los productores fonográficos, e incluso, a los artistas intérpretes o ejecutantes.

¹⁵ Así por ejemplo, el artículo 5.1 del Convenio de Berna señala que: “*Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio*”. (subrayado fuera de texto) con lo cual deja claro que además de los derechos mínimos del Convenio, cada país es libre para reconocer otra clase de derechos o de ampliar el alcance de los ya reconocidos convencionalmente.

Sin embargo en el año 1996, se promulgó el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (en adelante TODA) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en adelante TOIEF). Ambos tratados reconocieron un derecho de distribución cuya titularidad recae sobre los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, respectivamente¹⁶.

Estos tratados disponen que el derecho de distribución tiene un carácter exclusivo, es decir, que a los efectos de realizar la distribución de una obra o prestación no basta simplemente con reconocer algún tipo de pago o regalía al titular del derecho (como sucedería en el caso que en vez de exclusivo estuviéramos ante un derecho de mera remuneración) sino que se hace necesario contar con la previa autorización del titular del derecho a fin de realizar tal distribución.

El objeto jurídico del derecho de distribución, en los términos del TODA y del TOIEF, es la puesta a disposición entre público del original y de los ejemplares de la obra o prestaciones, según corresponda¹⁷, mediante venta u otra transferencia de propiedad. En este punto cabría preguntarse qué se entiende por venta, y si una licencia de uso podría asimilarse a una venta. En principio la respuesta sería negativa, pues, como su nombre lo indica, la licencia o autorización de uso no tiene como efecto una transmisión o enajenación del derecho. Sin embargo, la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea el 3 de julio de 2012¹⁸, señaló algo diferente. En dicho caso se discutía si la descarga en internet que realiza un usuario de un programa de computador al amparo de una licencia de uso otorgada por un titular de derecho constituía o no una venta. Al respecto el Tribunal partió por considerar que, de acuerdo con la definición comúnmente aceptada “*«venta» es un contrato mediante el que una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporal que le pertenece*”. A partir de este concepto general, el TJUE consideró que “*en una situación como la controvertida en el litigio principal, la transferencia por el titular de los derechos de autor de una copia de un programa de ordenador a un cliente,*

¹⁶ En el TODA en el artículo 6.1. y en el TOIEF en los artículos 8.1 y 12.

¹⁷ De los ejemplares de la obra (para el caso del derecho de autor), de las interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas, (en lo que respecta a los artistas intérpretes o ejecutantes) y de los fonogramas (en lo que corresponde a los productores fonográficos).

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Gran sala). Caso Usedsoft vs Oracle. Sentencia disponible en: <http://curia.europa.eu>

acompañada de la celebración entre las mismas partes de un contrato de licencia de uso, constituye una «primera venta [...] de una copia de un programa».

El anterior pronunciamiento acepta entonces que las transmisiones *on-line* de obras, pueden considerarse ventas, lo cual a nuestro juicio, contradice el espíritu y la correcta interpretación de los tratados TODA y TOIEF, los cuales señalan que sólo habrá distribución, y por lo tanto venta, cuando se trate del original y de copias de la obra o prestaciones, y ese original o copias hace referencia a soportes tangibles de las mismas, no a mensajes de datos, que es lo que se genera y transporta en una transmisión y descarga en línea.

En efecto, los artículos 6 del TODA, 8 y 12 del TOIEF, deben interpretarse a la luz de sendas declaraciones concertadas sobre los mismos, que, para el caso del TODA, señala:

“Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "originales y copias" sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles”¹⁹.

En esa medida, a diferencia de lo que dispone el Tribunal Europeo, en los términos de los tratados multilaterales en materia de derecho de autor, cuando hablemos de distribución por venta, necesariamente tenemos que estar en presencia de un objeto tangible (soporte material) que incorpore la obra o prestación respecto de la cual el titular goza de un derecho de distribución. Derecho que se agota, según lo disponga cada legislación, con la primera venta autorizada de dicho ejemplar. En el caso de la transferencia *on-line*, no hay un ejemplar en los términos que señalan los tratados, lo que puede existir son unos datos que se transmiten a través de mensajes y que se incorporan en un disco duro o incluso en un servidor en la *nube*, pero ello en modo alguno significa que dichos datos constituyan un objeto tangible, susceptible de venta a los efectos del derecho de distribución y por consiguiente sujetos a la regla del agotamiento.

¹⁹ Cabe señalar que las declaraciones concertadas en los tratados internacionales, como es el ejemplo planteado, no son vinculantes, pero sirven como criterio de interpretación de los instrumentos internacionales, según lo señala el artículo 31.2 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.

Doctrinantes como Ricardo Antequera, coinciden en señalar que en los términos de los tratados del año 1996, el derecho de distribución no incluye las transmisiones digitales. En ese sentido, el mencionado autor señala que: *“La cuestión fue muy debatida en el seno de la cuarta sesión de expertos para un eventual Protocolo al Convenio de Berna (Ginebra 1994), aprobado luego como Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) y la mayoría de las delegaciones concluyeron que con el derecho de distribución (como obligación convencional mínima) debía limitarse a la distribución de copias físicas y tangibles, pero no a las transmisiones digitales en las que la obra se comunica con un almacenamiento de camino al receptor”*²⁰.

Sin embargo el mismo autor señala que en virtud del carácter de mínimo convencional de los Tratados, nada impide que una *“legislación considere a los actos mencionados como formas de distribución por transmisión, independientemente de calificarlos como modo de reproducción y de comunicación pública de las obras como lo ha indicado la jurisprudencia estadounidense”*²¹. No obstante, si como también lo anota Antequera, un país opta por tratar como una forma de distribución las transmisiones digitales (las cuales en el marco del artículo 8 del TODA corresponderían a una comunicación pública) pero en todo caso, lo cierto es que esa transmisión no sería una distribución a la luz de los tratados de 1996 y por lo tanto, tampoco podrían ser objeto de agotamiento.

2. Diferencias del derecho de distribución con el derecho de alquiler y el derecho de comunicación pública (puesta a disposición)

Continuando con la tarea de identificar el derecho sobre el cual se ha estructurado la figura del agotamiento, conviene señalar algunas diferencias entre el derecho de distribución y dos derechos que aun cuando de alguna manera se asimilan a éste, claramente se distinguen de él, ellos son: el derecho de alquiler y el derecho de comunicación al público en su especie de puesta a disposición.

El derecho de alquiler y el de distribución se asimilan pues que en ambos hay circulación en el mercado de originales o copias de las obras o prestaciones, pero claramente su mayor diferencia radica en que en la distribución hay enajenación o transferencia del

²⁰ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de Derecho Industrial y derecho de Autor. Universidad Javeriana, Bogotá, 2009. P. 616.

²¹ *Ibidem*.

derecho de dominio sobre el ejemplar, mientras que en el alquiler hay simplemente una entrega de ese ejemplar a fin de que sea usado, pero no una enajenación del dominio. La otra gran diferencia consiste en que el derecho de distribución es sujeto de agotamiento, según lo señalan los incisos segundos de los artículos 6 del TODA, 8 y 12 del TOIEF, respectivamente, regla de agotamiento que no opera para el caso del alquiler, tal como se desprende de los artículos de los tratados de 1996 que reconocen este derecho, esto es: el artículo 7 del TODA, y 9 y 13 del TOIEF.

Algunas legislaciones como la de los Estados Unidos de América²² o los países de la Comunidad Andina de Naciones, regulan como uno solo el derecho de distribución y alquiler, considerando a este último como una especie de aquel²³. En otros casos como en el de la Unión Europea, se reglamentan de forma separada la distribución y el arrendamiento, al punto que en este último ejemplo existe una directiva especial para el derecho de alquiler y préstamo público, la Directiva 2006/115.

De otro lado, la comunicación pública y el derecho de distribución se asemejan en que ambos permiten el acceso de las obras al público, pero la forma como se lleva a cabo ese acceso y los efectos del mismo, claramente los distinguen al uno del otro.

Para empezar, tenemos que la comunicación al público es definida por Lipszyc como: *“Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueden tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares”*²⁴. Definición muy similar a la proporcionada por la Decisión Andina 351 de 1993 que en su artículo 13 la define como: *“Todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”*.

Conforme a las anteriores definiciones, podemos identificar aspectos que claramente distinguen la comunicación pública de la distribución, así:

²² U.S. Code, Capítulo 17, § 109.

²³ Así el artículo 13, [d] de la Decisión Andina 351 de 1993, señala que los autores tendrán sobre sus obras el derecho de autorizar, realizar o prohibir: *“La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler”*.

²⁴ LIPSZYC, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Obra editada por UNESCO, CERLALC Zavalia Editores. Buenos Aires, 2001, p. 183.

- Hemos dicho que en la distribución el público tiene acceso a la obra mediante la venta de ejemplares y, en los términos de la declaración concertada de los artículos 6 de TODA, 8 y 12 de TOIEF, esos ejemplares corresponden a soportes tangibles de las obras. En la comunicación pública, ese acceso se da sin necesidad de distribución de ejemplares de la obra. El ejemplo más claro es la comunicación pública a través de la ejecución en vivo de obras.

Una forma de comunicación al público es la que se da a través de transmisiones digitales que permiten al público acceder a la obra en el lugar y momento en que cada uno de ellos elija, esta forma de comunicación es la que en los tratados de la OMPI se denomina puesta a disposición (artículo 10 del TODA)²⁵.

- La comunicación pública implica la potencialidad de que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra o prestación, esa pluralidad es lo que la hace pública y no privada. En la distribución no es necesaria tal pluralidad de destinatarios, basta con que una persona tenga acceso a la obra mediante la venta de un ejemplar para que estemos en el campo de la distribución.
- La distribución pública, en los términos del TODA admite solo una modalidad, esto es: la venta del ejemplar. Mientras que la comunicación al público abarca una amplia serie de modalidades. Así, puede haber comunicación al público mediante la ejecución o interpretación pública de obras, la proyección de obras audiovisuales, la radiodifusión, la transmisión por cable, la exposición pública, y como mencionamos, la puesta a disposición (dentro de la cual cabrían las transmisiones *on-line*).

Gran parte de las legislaciones latinoamericanas, así como la Directiva 2001/29²⁶ reconocen la puesta a disposición como una forma de comunicación al público, de suerte que las transmisiones en línea de obras se sujetan a las reglas de la comunicación al público y no a las del derecho de distribución. No obstante, la

²⁵ Vale aclarar que si bien en el TODA, la puesta a disposición se regula como una especie de comunicación al público, en el TOIEF, está dispuesta como una forma de explotación autónoma de la comunicación al público. Artículo 10 y 14 del TOIEF.

²⁶ 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 adelante Directiva 2001/29.

legislación y la jurisprudencia norteamericana no necesariamente marcan esa línea divisoria tan clara entre uno y otro derecho, al punto que, como lo veremos cuando se analicen los casos judiciales, se admiten que transmisiones en línea de obras puedan considerarse como una forma de distribución.

- El derecho de distribución es susceptible de agotamiento, mientras que la comunicación pública no está sujeta a dicho límite.

3. Agotamiento del derecho de distribución en los tratados internacionales

Examinados los elementos básicos de la figura del agotamiento, y del derecho que limita: el derecho de distribución, conviene examinar cómo se encuentra regulado el agotamiento en el campo multilateral. Para ello debe partirse de una realidad: la forma, condiciones y situaciones en las cuales opera el agotamiento del derecho de distribución ha sido objeto de regulación por parte de las distintas legislaciones nacionales, de suerte que existen marcadas diferencias (en especial en lo que se refiere al ámbito geográfico del agotamiento del derecho de distribución), lo cual ha dado como resultado que en los tratados internacionales que regulan la materia, se acuerden mínimos convencionales, y se faculte a los Estados para establecer o no un agotamiento del derecho, así como determinar el alcance del mismo. Así, el TODA regula el agotamiento del derecho de autor en los siguientes términos (artículo 6.2):

“Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor”²⁷.

Como se observa, la anterior es una cláusula bastante abierta, que da un margen de acción a cada país signatario de determinar si acepta introducir o no en su ordenamiento el fenómeno del agotamiento y, en caso afirmativo, las condiciones de éste. Sin embargo hay unos aspectos que resultan vinculantes de este artículo, como son:

²⁷ En similares términos al anterior precepto, el TOIEF regula lo relativo al agotamiento del derecho de distribución de los artistas, sobre sus interpretaciones fijadas en fonogramas (artículo 8.2) y de los productores fonográficos, respecto de sus fonogramas (artículo 12.2).

- La facultad de establecer el agotamiento del derecho sólo aplica para el derecho de distribución, por lo tanto, valga insistir, a la luz de los tratados de la OMPI de 1996, solamente el derecho de distribución es susceptible de agotamiento. Esta figura no aplica para otros derechos reconocidos en dichos tratados estos son: el derecho de alquiler o el de comunicación al público de obras (artículos 7 y 8 del TODA) o, para el caso de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas, los derechos de reproducción, alquiler, y puesta a disposición (artículos 7, 9, 10, 11, 13 14 del TOIEF).
- El otro aspecto vinculante es la forma y el momento en el cual se puede considerar agotado el derecho de distribución, pues este agotamiento se dará *“después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor”*. Sin embargo, como lo anota ABBOTT, este es un punto relativamente vinculante, pues, entre las legislaciones nacionales y sus pronunciamientos judiciales, pueden existir ciertas diferencias de qué se entiende por venta u otra transferencia. De esta forma, el citado autor señala que: *“La pregunta de cuándo ocurre el agotamiento no necesariamente es clara incluso dentro de un mismo país. Todos los productores venden bienes a los usuarios finales a través de canales de distribución que involucran un número de compraventas entre intermediarios. Pero en todo caso es seguro que el productor no ejercerá control a través de un derecho de propiedad intelectual una vez el bien ha sido vendido al cliente final. La jurisprudencia es menos definitiva acerca del derecho de controlar a través de la cadena de intermediarios. En el derecho europeo, donde la Corte Europea de Justicia se refiere a la puesta de bienes en el mercado, pareciera que el agotamiento tiene lugar cuando los bienes han sido comprados fuera del canal de distribución del productor”²⁸.*

Pero más allá de estos aspectos que hemos llamado vinculantes, lo cierto es que los tratados de la OMPI de 1996 dejan un gran margen de acción, tanto para establecer o no el agotamiento del derecho en cada uno de los países signatarios (recuérdese que se está hablando de la facultad de reconocer esta figura) como de reglamentar aspectos

²⁸ ABBOTT, Frederick M, COTTIER, Thomas, y GURRY Francis. International Intellectual Property in an Integrated World Economy. Editores Aspen. Nueva York, 2007, p. 58.

como el alcance geográfico del agotamiento. Por ello, es que al revisar el derecho comparado, solemos encontrar tres clases de agotamiento del derecho de distribución:

- El agotamiento nacional. Según el cual el derecho de distribución se agota desde la primera venta realizada en un determinado territorio nacional. Este tipo de agotamiento trae como consecuencia que no es posible introducir en el mercado nacional ejemplares de las obras o prestaciones que hubieren sido lícitamente distribuidas en otros países. En otras palabras, bajo este esquema no están permitidas las importaciones paralelas.
- El agotamiento regional. En este esquema, el derecho de distribución se agota si la obra ha sido comercializada, con autorización del titular, dentro de un mercado común de un grupo de países. El claro ejemplo de este tipo de agotamiento es el de la Unión Europea. La primera venta de ejemplares de la obra fuera del territorio de la Unión, por ejemplo en los Estados Unidos, no agota el derecho de distribución, pero una vez esos ejemplares han sido lícitamente distribuidos en cualquier país de la Unión, los mismos pueden circular libremente entre los países que conforman el mercado común europeo.
- El agotamiento internacional. Es la especie más laxa de agotamiento, pues se entiende que éste opera una vez se ha hecho la primera venta autorizada de la obra en cualquier país del mundo. En este esquema son permitidas las importaciones paralelas²⁹.

Cuál es el esquema que se debe adoptar, es un asunto de intenso debate en cada uno de los países. Como lo anota Webrat, quienes propugnan por el agotamiento internacional y, en consecuencia, por permitir las importaciones paralelas, señalan que el no optar por este esquema, *“trae como resultado que los titulares de derechos de autor «compartimenten» los diferentes mercados nacionales cobrando en diferentes países el*

²⁹ Como lo anota Cristina Fernández, refiriéndose al agotamiento del derecho y a las importaciones paralelas en el derecho marcario, *“Las importaciones paralelas son fruto de la confluencia de dos circunstancias. Por un lado del principio de agotamiento del derecho de marca, que introduce un importante límite al derecho exclusivo de su titular y favorece la libre circulación de las mercancías, y por otro lado de los diferentes precios a los que los mismos productos de marca se comercializan en diferentes mercados”*. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, María Cristina. Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca. Editorial Comares. Granada, 2005, p. 1.

*máximo precio posible por la venta de ejemplares de la misma obra, que muchas veces excede largamente el precio que sería suficiente para obtener una ganancia*³⁰.

Por su parte, aquellos que defienden el establecimiento de un agotamiento nacional, se fundamentan en la idea de que el autor o el titular de derecho, debe estar en capacidad de segmentar territorialmente los mercados donde se producirá o distribuirá su obra, ello atendiendo al hecho que *“las variaciones de precios entre los mercados se deben a sendas diferencias de costos laborales, impuestos y aranceles*³¹. Además, aducen que en países en vía de desarrollo, el agotamiento internacional podría ser contraproducente, pues las industrias de contenidos lo pensarían más de dos veces antes de autorizar la distribución en mercados donde, en razón a la demanda y poca capacidad adquisitiva, tendrían que vender ejemplares a menor precio, bajo el riesgo que esos ejemplares fueran exportados a países desarrollados³².

Sin perjuicio de lo anterior, es claro entonces que en materia de agotamiento del derecho de distribución no existen consensos universales. En los tratados de la OMPI de 1996 se reflejó ese “acuerdo de estar en desacuerdo” respecto del alcance del agotamiento del derecho. Ello también se vio reflejado en las negociaciones que dieron como resultado el Acuerdo en el marco de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) del año 1994, el cual su artículo 6, señaló que los temas de agotamiento del derecho no darán lugar a controversias entre los miembros salvo que su aplicación en un determinado caso pueda afectar los principios de trato nacional o no discriminación o el principio de nación más favorecida³³.

Así las cosas, el análisis del agotamiento del derecho de distribución debe realizarse en dos planos, uno internacional, donde los tratados que regulan la materia han señalado unos puntos básicos de regulación, pero que dejan un amplio margen para las

³⁰ WEGBRAIT, Pablo. Las Importaciones Paralelas y el Agotamiento del Derecho de Distribución en materia de Derecho de Autor. Publicada en: Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. <http://www.revistajuridicaonline.com>, p. 231.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*. Sobre estudios empíricos referentes al impacto del establecimiento del agotamiento internacional del derecho de distribución en un mercado, puede consultarse The Impact of Parallel Importing on Publishing in New Zealand. Estudio realizado en 2009 por Castalia - Strategic Advisors a solicitud de la Asociación Australiana de editores. Accesible en el sitio web de la Comisión de Productividad del Gobierno Australiano: <http://www.pc.gov.au/>

³³ El artículo 6 de ADPIC señala lo siguiente: “Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.”

regulaciones nacionales. Es precisamente el estudio del derecho comparado, el segundo plano desde donde debe analizarse este tema.

II. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO.

Luego de analizar el agotamiento del derecho desde la perspectiva de los tratados de la OMPI de 1996 y del ADPIC, haremos un breve esbozo, sobre la regulación del tema en tres ordenamientos jurídicos: Los Estados Unidos de América, la Unión Europea y algunos países de Latinoamérica.

1. El Agotamiento del derecho de distribución en los Estados Unidos de América.

El derecho de distribución se encuentra reconocido en la sección 106 [3] del Capítulo 17 del *US Code* (capítulo que en adelante denominaremos *Copyright Act*), allí se señala como un derecho exclusivo del titular: el hacer o autorizar *“la distribución de copias o fonogramas de obras protegidas por el Copyright entre el público a través de la venta u otra transferencia del dominio o a través del alquiler, arrendamiento o préstamo”*.

De entrada observamos que la distribución en el derecho norteamericano es un concepto extenso que comprende una amplia gama de modalidades de circulación de copias de las obras, donde se incluye no solo la venta, sino también su alquiler y hasta su préstamo. Incluso, la tendencia jurisprudencial norteamericana considera que la transmisión digital de archivos constituye una forma de distribución. Así, en el Caso *ReDigi vs Capitol Records*, la Corte del Distrito Sur de Nueva York señaló que *“las cortes no han dudado en considerar que hay infracción al derecho de distribución en los casos de archivos compartidos o transmisión de obras protegidas por el derecho de autor (...) De hecho, en el caso New York Times Co., Inc. vs Tasini la Suprema Corte señaló que claramente las bases de datos de noticias en línea violan el derecho de distribución de los autores a través de la venta de copias de sus artículos para que sean descargados”*³⁴.

³⁴ Corte del Distrito Sur de Nueva York (Juez Richard J Sullivan), 30 de marzo de 2013, disponible en: <http://digitalcommons.law.scu.edu/> traducción libre del autor, los textos en lengua inglesa señalan: *“[...] courts have not hesitated to find copyright infringement by distribution in cases of file-sharing or electronic transmission of copyrighted works.”* (...) *Indeed, in New York Times Co., Inc. v. Tasini, the Supreme Court stated it was “clear” that an online news*

En 1976 se introdujo una modificación a la *Copyright Act*, (sección 602) estatuyendo como infracción al derecho de distribución “*la importación a los Estados Unidos, sin autorización del titular del derecho de copias o fonogramas que hubieren sido adquiridas fuera de los Estados Unidos*”. Es decir que se reconoció expresamente a los titulares de derecho, un derecho de importación sobre los ejemplares de sus obras o prestaciones.

Por su parte, la Sección 109 (a) de la *Copyright Act* reglamenta el agotamiento del derecho de distribución, incluido el de importación en los siguientes términos:

“(a) Sin perjuicio de lo señalado en la sección 106 (3) el dueño de una particular copia o fonograma lícitamente realizada bajo este título, o cualquier persona autorizada por el dueño de dicha copia, está facultado, sin autorización del titular del derecho de autor, a vender o de cualquier otra forma disponer de la posesión de dicha copia o fonograma”³⁵.

En realidad la sección 109 de la *Copyright Act* no hizo más que incorporar en la legislación de derecho de autor una tesis creada en el *Common Law*, conocida como la doctrina de la primera venta, que desde siglos atrás había sido aceptada y aplicada por los jueces británicos y americanos en pro de la protección de la libre circulación de bienes. Ahora bien, cabe destacar, que en los términos en que fue redactada la sección 109, este agotamiento permite no solo vender el ejemplar lícitamente adquirido sino cualquier otra forma de disposición que incluya o no su transferencia del dominio. Así las cosas, a diferencia de lo que puede ocurrir en regímenes como el europeo, figuras como el préstamo público se encontrarían enmarcadas dentro de la doctrina del agotamiento del derecho.

Un aspecto muy interesante del caso estadounidense, es el tipo de agotamiento que se aplica en dicho país, es decir, si se trata de un agotamiento nacional o internacional. Tradicionalmente se ha señalado que los Estados Unidos incorporan en su ordenamiento un agotamiento nacional, sin embargo un reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de dicho país parece señalar lo contrario.

database violated authors' distribution rights by selling electronic copies of their articles for download. 533 U.S. 483, 498 (2001)”.

³⁵ Traducción libre del autor, el texto original reza lo siguiente: “(a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord”.

En efecto, hasta el presente año, el caso que las cortes y la doctrina estadounidense usualmente citaban como antecedente para referirse al tipo agotamiento que regía en su país era el de *Quality King, Inc. vs Lánza Research International*, que fuere resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1998³⁶. En dicha oportunidad se trató de un caso de reimportación de obras. Es decir, se trataba de ejemplares de obras protegidas, inicialmente fabricados en los Estados Unidos y exportados de dicho territorio, los cuales, posteriormente fueron reimportados a los Estados Unidos. En esa ocasión la Suprema Corte concluyó que el derecho de importación de que trata la sección 602 de la *Copyright Act* se encontraba sujeto a las limitaciones del derecho de distribución de la sección 109. Por lo tanto sostuvo que cuando la sección 109 mencionaba a las copias de obras y fonogramas “lícitamente producidos bajo dicho título” (*lawfully made under this title*), se estaba refiriendo a los ejemplares fabricados o producidos en los Estados Unidos, pues son estos los únicos ejemplares que se encontrarían cobijados por La Ley Estadounidense. En consecuencia, si los ejemplares de las obras habían sido lícitamente producidos en los Estados Unidos y su primera venta se había realizado en dicho territorio (como aconteció en el señalado caso), le era imposible al titular pretender controlar la reimportación de dichas ejemplares.

No obstante lo anterior, a título de ejemplo, la Corte señaló los efectos que se darían en caso de que las obras hubieran sido lícitamente producidas en el extranjero. Así, puso de presente el hipotético caso en que un autor licenciara, de manera exclusiva, los derechos de distribución en los Estados Unidos de su obra a un editor Estadounidense y, al mismo tiempo, licenciara los derechos de distribución en el Reino Unido a un editor Británico, bajo ese supuesto la Suprema Corte señaló que: “*se presumirá que solo aquellas [copias] hechas por el editor de los Estados Unidos serían legalmente hechas de conformidad con este título*”. Por lo tanto, y a *contrario sensu* del ejemplo planteado, se entendía que las ediciones hechas por el editor Británico no estarían cobijadas por la doctrina de la primera venta señalada en la sección 109 y, en consecuencia, el autor o titular de derechos podría oponerse a la importación de dichos ejemplares desde Gran Bretaña a los Estados Unidos.

³⁶ Suprema Corte de los Estados Unidos, caso *Quality King, Inc. vs Lánza Research International*, Marzo 9 de 1998. 523 U.S. 135. Consultada en <http://caselaw.lp.findlaw.com>

Este caso de *Quality King* en su momento sentó un precedente y estableció una regla jurisprudencial, en el sentido que el agotamiento del derecho de distribución sólo aplicaba respecto de aquellos ejemplares de obras producidos y distribuidos inicialmente en el territorio de los Estados Unidos. Por el contrario, aquellas copias o ejemplares cuya elaboración se hubiere realizado por fuera del territorio estadounidense, así hubieren contado con autorización del titular de derecho, no cabían dentro de la doctrina de la primera venta.

Este precedente fue seguido en diferentes casos por las cortes federales estadounidenses, e incluso por la misma Suprema Corte. Así, en el caso *Costco Wholesale Co vs OMEGA*, se reiteró que frente a obras elaboradas y distribuidas fuera de los Estados Unidos, no aplicaba la teoría de la primera venta. En síntesis, la Corte señaló que: *“Al promulgar la sección 602(a) (1), el Congreso autorizó a los titulares de derecho de autor a prohibir la importación de copias legales y legítimas, en efecto, permitiendo a los titulares distinguir entre copias con distribución autorizada en los Estados Unidos y aquellas destinadas a mercados extranjeros”*³⁷.

Sin embargo, la misma Suprema Corte de los Estados Unidos, en un fallo del pasado 19 de marzo de 2013, dio un giro trascendental al señalar que la doctrina de la primera venta aplica a los ejemplares de obras lícitamente producidos por fuera de las fronteras estadounidenses. Con esta decisión, dicho alto tribunal dio un alcance internacional a la doctrina de la primera venta.

El caso fue el siguiente: Supap Kirtsaeng, de nacionalidad Tailandesa y estudiante de postgrado en una Universidad Estadounidense adquiría, a través de familiares y amigos radicados en su país de origen, textos de enseñanza de Inglés de propiedad de la Editora John Wiley & Sons, Inc. Tales textos habían sido impresos y comercializados en Tailandia por una filial de Wiley. Aprovechando la diferencia de precios de venta de dichos textos en Tailandia y en los Estados Unidos, Kirtsaeng revendía los ejemplares de las obras en este último país obteniendo ganancias que le permitían sufragar sus gastos de estudio. Kirtsaeng fue demandado civilmente por Wiley y condenado en primera y segunda instancia a pagar perjuicios por infracción al derecho de autor.

³⁷ Suprema Corte de los Estados Unidos, caso *Costco Wholesale Corporation vs OMEGA.*, Marzo de 2010. Disponible su traducción al español en www.cerlalc.org

La Suprema Corte revocó las decisiones de los jueces de instancia considerando que, desde el punto de vista gramatical y de sus antecedentes históricos, la Sección 109 de la *Copyright Act* no limitó geográficamente al territorio de los Estados Unidos el agotamiento del derecho por la primera venta de los ejemplares de obras.

Sobre el precedente que se había establecido en *Quality King*, señaló que el ejemplo del editor Estadounidense y del Británico que en dicha oportunidad se había citado, en nada sugería una limitación geográfica a la doctrina de la primera venta, y añadió, que en todo caso dicho ejemplo no era más que un *dictum*, es decir, no constituía en sí mismo una regla jurisprudencial o *ratio decidendi*, sino un mero decir al paso.

Este fallo contó con un interesante disenso de la Jueza Ginsburg, al cual se unieron los jueces Kennedy y Escalia, donde manifestaron que el legislador norteamericano, al establecer en 1976 el derecho de importación, quiso dotar a los titulares de derecho de autor y conexos de una poderosa herramienta en contra de la importación de ejemplares de obras, incluso de aquellas producidas lícitamente en mercados foráneos. Así mismo la Jueza Ginsburg resaltó que la posición de la Corte va en contra de la política que los Estados Unidos han adoptado en foros y tratados internacionales sobre la materia³⁸.

En resumen, tenemos que en los Estados Unidos se ha reglamentado un derecho de distribución que abarca diferentes formas de circulación de las obras (como es su venta, alquiler y préstamo) y que incluso, en los términos desarrollados por la jurisprudencia, la distribución incluye las transmisiones *on-line*. Este derecho se encuentra sujeto a la doctrina de la primera venta o agotamiento del derecho (más adelante se examinará si también se agotaría el derecho tratándose de transmisiones *on line*). Agotamiento que, en los términos de la reciente sentencia de la Suprema Corte, corresponde a uno de tipo internacional y no nacional como tradicionalmente se había presentado.

2. El agotamiento del derecho de distribución en la Unión Europea

A través de diferentes directivas de armonización, la Unión Europea, además de reconocer el derecho de distribución tanto para los titulares de derecho de autor como para los titulares de derechos conexos, también ha delineado un agotamiento regional de

³⁸ Suprema Corte de los Estados Unidos, Caso *Supap Kirtsaeng vs John Willey & Sons*. 19 de marzo de 2013, 568 U.S. ____ (2013).

dicho derecho. Así, en el campo del derecho de autor, la Directiva 2001/29/CE³⁹ reconoce el derecho de distribución en su artículo 4, según el cual: “Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio”. Este derecho es sujeto de agotamiento, según lo dispone el artículo 4 de tal Directiva en la siguiente forma: “El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”. De lo anterior fluye con claridad que: a) Se trata de un agotamiento regional y b) Dicho agotamiento sólo opera en la medida que se produzca venta o transferencia de la propiedad del ejemplar. Es decir: actos como el arrendamiento no implican agotamiento del derecho de distribución.

Para el caso de los derechos conexos, el ordenamiento comunitario europeo también reconoce un derecho de distribución tanto a los artistas, a los productores de fonogramas, e incluso a los organismos de radiodifusión. Curiosamente este derecho no se tipificó en la Directiva 2001/29 (que en términos generales sería la llamada a incluir este tipo de derechos por ser el régimen general del derecho de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información), sino en la Directiva 2006/115 sobre alquiler y préstamo. Así esta última Directiva en su artículo 9 dispone:

“1. Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo de poner a disposición del público, mediante venta u otros medios, los objetos citados en las letras a) a d), incluidas las copias de los mismos, denominado en lo sucesivo “derecho de distribución”:

- a) a los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de la fijación de sus actuaciones;*
- b) a los productores de fonogramas, respecto de sus fonogramas;*
- c) a los productores de las primeras fijaciones de películas, respecto del original y de las copias de sus películas⁴⁰;*

³⁹ 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.

⁴⁰ Cabe señalar que el productor cinematográfico desde la óptica del convenio de Berna, no ostentan un derecho conexo sino un derecho de autor (artículo 14 bis del Convenio de Berna).

d) a las entidades de radiodifusión, respecto de las fijaciones de sus emisiones, tal como éstas se definen en el apartado 2 del artículo 7”.

Al igual que en el campo del derecho de autor, este derecho de distribución del artista, del productor de fonogramas e incluso del organismo de radio difusión se agota con la “primera venta en la comunidad” del ejemplar de la interpretación fijada, del fonograma o de la emisión fijada, respectivamente.

Cabría preguntarse si en el caso de la Unión Europea, puede hablarse de un agotamiento cuando se trate de transmisiones *on-line* de obras o prestaciones. A nuestro juicio la respuesta debe ser negativa, según lo que se desprende de los considerandos de la Directiva 2001/29. En efecto, el considerando 28 de dicha Directiva señala que:

“La protección de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible”.

Es decir, que si hablamos de distribución, necesariamente debe existir un soporte tangible, al no existir este soporte en la transmisión *on-line* de obras (pues, se repite, más que soportes estaríamos es ante la transmisión de datos y mensajes de datos) no entraría dentro del concepto de distribución⁴¹. Por lo tanto, si esta transmisión en línea no es una forma de distribución, no puede ser objeto de agotamiento, pues en los términos del artículo 4 [2] de la Directiva 2001/29, el agotamiento sólo se predica de la distribución de la obra no de otro tipo de derechos.

Pero más claro aún resulta el considerando 29 de la misma Directiva 2001/29, ya que allí se especifica que el fenómeno del agotamiento del derecho de distribución no se aplica en el caso de servicios en línea. Textualmente dice el señalado considerando:

“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 y de

⁴¹ Eventualmente estaríamos en el campo de la comunicación pública.

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”.

Si bien estos considerandos no son, en estricto sentido vinculantes, como sí lo es el articulado, reflejan cuál fue el espíritu con que fue creada la norma y es un elemento indispensable en la hermenéutica de la misma. De allí, que de manera clara se evidencie que la voluntad plasmada en la Directiva 2001/29 era restringir el agotamiento del derecho sólo a las distribuciones de ejemplares físicos o tangibles, quedando por fuera del alcance de este agotamiento, las transmisiones que no implican la entrega de un ejemplar, como es el caso de las realizadas vía *on-line*. Esta misma intención también se refleja en la Directiva sobre bases de datos, que aun cuando establece un régimen *sui generis* de protección, reitera que el agotamiento del derecho no se plantea en caso de bases de datos en línea (Considerando 33 de la Directiva 96/9/CE⁴²) y de forma aún más evidente, en el considerando 43 de ese mismo estatuto normativo, según el cual: “*en caso de transmisión en línea, el derecho de prohibir la reutilización no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a la copia material de esta misma base o de parte de la misma efectuada con el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmisión*”.

No obstante lo anterior, como veremos al analizar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2012⁴³, dicha corporación consideró que para el caso del *software* y aplicando el principio de *lex specialis*, el agotamiento del derecho también aplicaba respecto de la transmisión por internet de programas de ordenador, como quiera que, según la interpretación del Tribunal, la Directiva 2009/24 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, en su artículo 4, “*se refiere a ambas copias –materiales e inmateriales– de un programa de ordenador y, por tanto, también a las copias que, en el momento de su primera venta, se descargaron de Internet en el ordenador del primer adquirente*”.

⁴² Sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos.

⁴³ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. Sentencia del 3 de julio de 2012. Disponible en: <http://curia.europa.eu/>

Finalmente en lo que respecta a la regulación europea, cabe destacar que la Directiva 2006/115⁴⁴ es enfática en señalar que los derechos de alquiler y préstamo público, reconocidos en su artículo 1 [1] no se agotan “*en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor*”. Regla también aplicable al derecho de alquiler y préstamo público, reconocido en favor de los artistas, productores fonográficos e incluso de las entidades de radiodifusión.

Por otra parte, si bien los autores de obras de arte originales⁴⁵, no pueden oponerse ni controlar las sucesivas ventas de sus obras, sí gozan de un derecho de participación inalienable e irrenunciable “*a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor*”⁴⁶. Este derecho de participación es una excepción a la regla general del agotamiento del derecho, y se justifica en que en este tipo de obras, el o los originales tienen un gran valor, (lo que no acontece con aquellas obras cuyos ejemplares son producidos a escala industrial como sucedería con los libros, el *software* o los fonogramas), de allí que reconocer un derecho de esta categoría, de alguna forma equilibra los beneficios entre los comerciantes profesionales de arte y los autores de obras de bellas artes.

3. El agotamiento del derecho de distribución en América Latina.

Cada país latinoamericano cuenta con sendas legislaciones en materia de derecho de autor y salvo los países de la Comunidad Andina de Naciones⁴⁷ (que en adelante llamaremos CAN y en donde el tema del derecho de autor se regula de manera preferente por la Decisión Andina 351 de 1993 y, en lo que no sea contraria a esta, por las leyes internas) no existen disposiciones que homogenicen la regulación. La consecuencia obvia de lo anterior, es que al analizar un mismo fenómeno como es el del agotamiento del derecho de distribución, surjan irremediabilmente diferencias entre un país a otro. Sin embargo, también pueden identificarse criterios comunes que nos permitan reconocer algunas tendencias regulatorias. Este aparte del documento pretende precisamente identificar aquellas tendencias de las legislaciones latinoamericanas frente al agotamiento del derecho. Cabe advertir, que este análisis se realiza acudiendo exclusivamente a las

⁴⁴ Sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

⁴⁵ De acuerdo con el artículo 2 [1] de la Directiva 2001/84 se entienden por obras de arte originales: “*las obras de arte gráficas o plásticas tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapicerías, cerámicas, objetos de cristal y fotografías, siempre que éstas constituyan creaciones ejecutadas por el propio artista o se trate de ejemplares considerados como obras de arte originales*”.

⁴⁶ Artículo 1 [1] de la Directiva 2001/84 *relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original*

⁴⁷ Ellos son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

fuentes legislativas, no entra a analizarse el tratamiento jurisprudencial que, en cada país, se le ha dado a dicha institución, análisis que evidentemente desbordaría el objeto del presente estudio.

En primer lugar hay que indicar que el derecho de distribución se reconoce de forma explícita como un derecho patrimonial del autor, independiente de otra clase de derechos en países como Chile⁴⁸, Costa Rica⁴⁹, El Salvador⁵⁰, Guatemala⁵¹, Honduras⁵², México⁵³, Nicaragua⁵⁴, Panamá⁵⁵, Paraguay⁵⁶, República Dominicana⁵⁷ y Uruguay⁵⁸. Lo mismo acontece, en los países de la CAN⁵⁹. En general, las legislaciones latinoamericanas admiten como modalidades de distribución tanto la venta de ejemplares, como otras formas de circulación que no incluyen transferencia o enajenación del derecho de dominio como es el caso del arrendamiento.

En el caso de Brasil se condiciona el derecho de distribución a aquellos casos en que su existencia “*no sea intrínseca al contrato suscrito por el autor con terceros para uso o explotación de la obra*”⁶⁰. Por su parte en Venezuela⁶¹, la distribución está reconocida pero como una modalidad de reproducción.

Paralelamente al reconocimiento del derecho de distribución, varios países latinoamericanos como son: Costa Rica⁶², México⁶³ y los miembros de la CAN⁶⁴, establecen de forma expresa un derecho de importación en favor del autor respecto de los ejemplares de sus obras hechos sin autorización. Este último aparte, nos llevaría a pensar, *a contrario sensu*, que respecto de aquellos ejemplares hechos o distribuidos en

⁴⁸ Ley No. 17336 de 1970, art. 18 [e].

⁴⁹ Ley 6.683 de 1982, art. 16 [1-g].

⁵⁰ Decreto 604 de 1993, art. 7 [d].

⁵¹ Decreto 33 de 1998, art. 21 [e].

⁵² Decreto 4-99-E, art. 39 [6].

⁵³ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, art. 16 [V] y 27 [IV]

⁵⁴ Ley 312 de 1999, art. 23 [6].

⁵⁵ Ley 64 de 10 de Octubre de 2012, art. 54.

⁵⁶ Ley 1.328 de 1998, art. 25 [3].

⁵⁷ Ley 65 de 2000, art. 19 [5].

⁵⁸ Ley 9.739 de 1937, art. 2.

⁵⁹ Decisión Andina 351 de 1993, art. 13 [c]. De estos Países Ecuador (Ley 83 de 1998, art. 20 [c]) y Perú (Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 31 [c]), reconocen expresamente el derecho de distribución en su legislación interna.

⁶⁰ Ley 9610 de 1998, art. 29.

⁶¹ Ley sobre de Derecho de Autor del 16 de septiembre de 1993, art. 41, inciso segundo.

⁶² Ley 6.683 de 1982, art. 16 [1-i].

⁶³ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, art. 27 [V].

⁶⁴ Decisión Andina 351 de 1993, art. 13 [d]. Perú reconoce un derecho de importación similar al de la Decisión Andina 351 de 1993 (Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 31 [e]. Por su parte Ecuador (Ley 83 de 1998, art. 20 [d]), establece un derecho de importación pero no señala si se refiere a las copias hechas o distribuidas con o sin autorización. Colombia y Bolivia no establecen de forma expresa un derecho de importación, pero el mismo se entiende incorporado de forma directa en sus ordenamientos, al estar consagrado en una norma de la CAN.

el exterior con autorización del autor o del titular del derecho, no puede impedirse su importación.

Ahora bien, el agotamiento al derecho de distribución está explícitamente reconocido en el ordenamiento chileno⁶⁵, costarricense⁶⁶, ecuatoriano⁶⁷, Salvadoreño⁶⁸, mexicano⁶⁹, panameño⁷⁰, paraguayo⁷¹, peruano⁷² y venezolano⁷³. Por otro lado, países como Brasil, Honduras, Nicaragua y República Dominicana que, como vimos, reconocen el derecho de distribución, no incorporan la cláusula de agotamiento del derecho.

En el caso Colombiano, la discusión respecto a si existe o no un agotamiento del derecho aún no se ha zanjado, ya que la Decisión Andina 351 de 1993 no habla expresamente de un agotamiento del derecho de distribución. Por esta razón, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en un concepto del año 2005, manifestó que en ausencia de una norma interna que expresamente lo tipificara, no se podía hablar de agotamiento del derecho de distribución en dicho país⁷⁴. Algunos comentaristas, como Luis Angel Madrid, se oponen a esta interpretación, señalando que en los países de la CAN, el agotamiento del derecho está implícitamente reconocido por la Decisión Andina 351 de 1993, cuando en su artículo 13 [d], habla de un derecho de importación respecto de las copias hechas sin autorización del autor.⁷⁵

La mayoría de los países latinoamericanos que reconocen el agotamiento del derecho de distribución, señalan que éste se produce con la primera venta u otra forma de enajenación del derecho del dominio sobre los ejemplares⁷⁶, lo cual excluye hablar de agotamiento, cuando la circulación de los ejemplares de las obras se realice mediante préstamo o alquiler. Incluso, varias legislaciones son explícitas al señalar, que aún

⁶⁵ Ley No. 17336 de 1970, art. 18 [e].

⁶⁶ Ley 6.683 de 1982, art. 16 [2]

⁶⁷ Ley 83 de 1998, artículo 23, inciso 4.

⁶⁸ Decreto 604 de 1993, art. 7, [d].

⁶⁹ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, art. 27 [V].

⁷⁰ Ley 64 de 2012, art. 54.

⁷¹ Ley 1.328 de 1998, art. 28.

⁷² Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 34.

⁷³ Ley Sobre el Derecho de Autor de 1993, art. 41, inciso 3.

⁷⁴ Concepto en respuesta a la solicitud 1-2005-10791, consultado en <http://www.derechodeautor.gov.co> el 26-06-13.

⁷⁵ MADRID B, Luis Ángel. Importaciones Paralelas (Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual). Artículo publicado en <http://www.usergioarboleda.edu.co>

⁷⁶ Un caso particular es el de Costa Rica (Ley 6.683 de 1982, art. 16 [2]), la acción que desencadena el agotamiento es poner legítimamente en el comercio el original o las copias de las obras, expresión cuyo espectro de acción es mucho más amplio que la tradicional "primera venta". No obstante el Decreto reglamentario 24.611-J de 1995 en su artículo 32 aclara que el derecho de distribución se agota: "*Cuando el autor u otro titular del respectivo derecho sobre la obra autorice la comercialización de los ejemplares mediante venta...*".

después de la primera venta, derechos como el alquiler o el préstamo⁷⁷ no se agotan; es el caso de Ecuador⁷⁸, Guatemala⁷⁹, México⁸⁰, Panamá⁸¹, Paraguay⁸² y Perú⁸³. De manera particular, Costa Rica⁸⁴, El Salvador⁸⁵ y Venezuela⁸⁶ señalan que el arrendamiento no se agota, pero guardan silencio respecto del préstamo público.

Frente a la pregunta de: ¿en dónde se agota el derecho de distribución?, es decir si se trata de un agotamiento nacional, regional o extranjero, las soluciones no son homogéneas en América Latina. De un lado países como Ecuador⁸⁷, Guatemala⁸⁸ y Perú⁸⁹ optan expresamente por un agotamiento nacional. Otras legislaciones como las de Chile⁹⁰ y Costa Rica⁹¹ inequívocamente incorporaron un agotamiento internacional. Un grupo más nutrido como es el caso de El Salvador⁹², México⁹³, Panamá⁹⁴ y Paraguay⁹⁵, guardan silencio respecto del lugar donde debe darse la primera venta, por lo que, a partir de una primera interpretación, podría pensarse que en estos países opera un agotamiento internacional del derecho de distribución, pues dado el silencio legislativo, basta con que exista una primera distribución lícita para que el derecho se agote, sin importar si esa primera venta se llevó a cabo dentro o fuera del territorio nacional. No obstante, ese silencio legislativo, puede estar sujeto bien a la reglamentación de la ley o bien a la interpretación de los despachos judiciales.

⁷⁷ Que pueden ser consideradas, según la legislación de cada país como modalidades de distribución o como derechos autónomos a éste.

⁷⁸ Ley 83 de 1998, art. 23, inciso 4.

⁷⁹ Decreto 33 de 1998, art. 21 [e].

⁸⁰ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, art. 27 [IV]. Esta norma señala que el derecho de distribución solo se agota en su modalidad de venta.

⁸¹ Ley 64 de 2012, art. 54, inciso 2.

⁸² Ley 1.328 de 1998, art. 28.

⁸³ Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 34, inciso 2.

⁸⁴ Decreto reglamentario 24.611-J de 1995, art. 32.

⁸⁵ Decreto 604 de 1993, art. 7 [d].

⁸⁶ Ley Sobre el Derecho de Autor de 1993, art. 41, inciso 3.

⁸⁷ Ley 83 de 1998, art. 23, inciso 4.

⁸⁸ Decreto 33 de 1998, art. 21 [e].

⁸⁹ Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 34. Esta norma señala que "*el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas*", lo cual da a entender que si la distribución se autorizó inicialmente para el exterior, ello no permite la importación de los ejemplares así distribuidos, y a su vez, si la distribución fue inicialmente autorizada en territorio peruano, esos ejemplares no podrán ser exportados sin autorización del titular del derecho. Lo anterior refleja un marcado principio de territorialidad en la regulación peruana del agotamiento del derecho.

⁹⁰ Ley No. 17336 de 1970, art. 18 [e].

⁹¹ Ley 6.683 de 1982, art. 6 [2].

⁹² Decreto 604 de 1993, art. 7 [d].

⁹³ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, art. 27 [IV]. Así mismo el numeral V de la citada norma habla de un derecho de importación respecto de las copias hechas sin autorización del autor, lo que reforzaría la tesis de que en México existe un agotamiento internacional del derecho.

⁹⁴ Ley 64 de 2012, art. 54 inciso 2.

⁹⁵ Ley 1.328 de 1998, art. 28, inciso 2. Por su parte el artículo 29 de la citada Ley, indica que "*La importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional de copias de la obra que no hayan sido autorizadas expresamente para el país de importación, independientemente de que el tenedor del derecho haya o no autorizado la realización de dichas copias en el país de origen*". Por lo que se entendería que, en principio se trata de un agotamiento internacional, salvo que, por manifestación expresa del titular, se hubiere restringido la distribución a un determinado territorio.

En la región buena parte de los países reconocen, con sus respectivos matices, un derecho de seguimiento o *droit de suite*, que le permite a los autores de obras de bellas artes una participación sobre las sucesivas ventas que de los originales o copias de sus obras realicen comerciantes profesionales de arte⁹⁶. Esto significa que, si bien a los autores de este tipo de obras se les agota su derecho de distribución con la venta del original o de los ejemplares de las mismas, conservan la posibilidad de obtener una regalía por las sucesivas ventas que de dichos originales o copias se realicen.

Por el lado de los derechos conexos, en algunos países se reconoce un derecho de distribución al productor fonográfico o al artista, o a ambos. Ello acontece en países como Chile⁹⁷, Costa Rica⁹⁸, Ecuador⁹⁹, Guatemala¹⁰⁰, Honduras¹⁰¹, México¹⁰², Panamá¹⁰³, Paraguay¹⁰⁴ y Perú¹⁰⁵, no obstante, sólo Chile¹⁰⁶, Costa Rica¹⁰⁷, Guatemala¹⁰⁸ y Honduras¹⁰⁹ hablan clara y expresamente de un agotamiento del derecho de distribución reconocido a estos titulares.

Finalmente, frente a la posibilidad de que en Latinoamérica sea posible o no asimilar el derecho de distribución a la transmisión en línea, debe indicarse que la mayoría de las legislaciones, siguiendo el modelo de la declaración concertada de los artículos 6 y 7 del TODA y de los artículos 8, 9, 12 y 13 del TOIEF, definen o asimilan el concepto de original y copias a soportes tangibles, lo cual descarta que en el ambiente *on-line* exista un derecho de distribución y por consiguiente un agotamiento del mismo. Dentro de la

⁹⁶ El derecho de seguimiento está explícitamente reconocido y regulado en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las legislaciones de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

⁹⁷ Ley No. 17336 de 1970, art. 66 [4] y 68.

⁹⁸ Ley 6.683 de 1982, art. 82 [b].

⁹⁹ Ley 83 de 1998, art. 92 [c].

¹⁰⁰ Decreto 33 de 1998, art. 53 y 58.

¹⁰¹ Decreto 4-99-E, art. 43 [5] y 118 [3].

¹⁰² Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, art. 125 [III] y 131 [III]. Como nota particular el art. 125 de ley Mexicana reconoce, entre otros un derecho de distribución a los editores de libros.

¹⁰³ Ley 64 de 2012, art. 127 [2]

¹⁰⁴ Ley 1.328 de 1998, art. 127 [2].

¹⁰⁵ Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 136.

¹⁰⁶ Ley No. 17336 de 1970, art. 66 [4] y 68.

¹⁰⁷ Ley 6.683 de 1982, art. 82 [b]. Es artículo habla de la "primera" distribución.

¹⁰⁸ Decreto 33 de 1998, art. 58.

¹⁰⁹ Decreto 4-99-E, art. 43 [5] y 118 [3]. Honduras tiene la particularidad que establece un agotamiento del derecho de distribución del artista, pero no al derecho de distribución que reconoce al productor fonográfico.

anterior tendencia encontramos países como: Chile¹¹⁰, Costa Rica¹¹¹, Ecuador¹¹², Guatemala¹¹³, Panamá¹¹⁴, Paraguay¹¹⁵ y el Perú¹¹⁶.

III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO EN LAS TRANSMISIONES DIGITALES. (ANÁLISIS DE CASOS)

Uno de los aspectos que transversalmente se ha expuesto en los anteriores dos capítulos, es si es posible hablar de un derecho de distribución en las transmisiones en línea de archivos digitales y, por consiguiente, si hay lugar a un agotamiento del derecho en este tipo de operaciones. Como vimos, desde los tratados TODA y TOIEF, pareciera entenderse que hablar de distribución solo es posible en el contexto de circulación de soportes tangibles y que transmisión de datos *on-line*, que en sí misma no genera un soporte, estaría por fuera del concepto de distribución y en consecuencia del de agotamiento. Ello parece replicarse en disposiciones como la Directiva 2001/29 y en varias legislaciones de Latinoamérica.

No obstante, vemos cómo algunos países (v. gra. Estados Unidos de América), contemplan como formas de distribución las transmisiones en línea de obras. Así mismo, alguna parte de la jurisprudencia ha aceptado que en ciertos casos puede darse un agotamiento del derecho en este tipo de transmisiones. Para contextualizar mejor esta discusión, nos permitimos exponer dos casos prácticos conocidos por los tribunales judiciales. El primero es uno donde se admitió el agotamiento del derecho, por lo menos en lo que respecta a las transmisiones *on-line* de *software*, resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) el 3 de julio de 2012¹¹⁷. El otro, es un caso conocido por un juez estadounidense, específicamente por la Corte del Distrito Sur de Nueva York del 30 de marzo de 2013, donde dispuso que en materia transmisiones *on-line*, no cabe hablar de agotamiento del derecho¹¹⁸. Ambos casos, por su propio antagonismo, nos permite identificar los principales aspectos, matices y consideraciones a

¹¹⁰ Ley No. 17336 de 1970, art. 5 [q].

¹¹¹ Decreto No. 24.611-J de 1995, art. 3[5].

¹¹² Ley 83 de 1998, art. 7.

¹¹³ Decreto 33 de 199, art. 2.

¹¹⁴ Ley 64 de 2012, art. 2 [8].

¹¹⁵ Ley 1.328 de 1998, art. 2 [5].

¹¹⁶ Decreto Legislativo 822 de 1996, art. 2 [6].

¹¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Gran sala). 3 de julio de 2012. Caso *Usedsoft vs Oracle*. Sentencia disponible en: <http://curia.europa.eu>

¹¹⁸ Corte del Distrito Sur de Nueva York (Juez Richard J Sullivan), 30 de marzo de 2013, disponible en: <http://digitalcommons.law.scu.edu/>

tener en cuenta frente al agotamiento del derecho de distribución en la sociedad de la información.

1. Caso Usedsoft vs. Oracle

1. Hechos del caso.

Los hechos que antecedieron a la decisión del TJUE se pueden resumir así:

- Oracle es un desarrollador y distribuidor de programas de computador. Según la información reseñada en la sentencia, el 85% del *software* distribuido por Oracle se realiza en línea. Es decir, que los clientes de Oracle, amparados en una licencia que les otorga la compañía, descargan en sus computadores los programas alojados en el sitio web de ésta. La licencia de uso le permite a los clientes almacenar la copia del programa y el acceso al mismo de un número de usuarios, quienes a su vez también pueden descargar los programas. La licencia de uso otorgada por Oracle, también permite descargar actualizaciones (*updates*) y programas para subsanar errores identificados (*patches*).
- Oracle ofrecía licencias para grupos mínimos de 25 personas. En consecuencia, el cliente debía adquirir la licencia por este número mínimo así el número de usuarios que requerían hacer uso del programa fuera menor.
- Las licencias de Oracle contenían la siguiente cláusula: “*con el pago por los servicios tendrá, exclusivamente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de todos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda basándose en el presente contrato*”. Por lo tanto el uso exclusivo impedía, contractualmente, la enajenación o cesión de la licencia y por consiguiente de los derechos que esta otorgaba.
- Por su parte, Usedsoft es una compañía domiciliada en Alemania que comercializa licencias de segunda mano de *software*, entre ellas programas de Oracle. De esta manera Usedsoft adquiere las licencias de los clientes de Oracle o parte de estas cuando el número de usuarios es mayor al que realmente el cliente necesita.

- En 2005 Usedsoft ofertó al público en general, licencias de segunda mano de *software* de Oracle, señalando que las mismas se encontraban actualizadas, esto es: que el contrato de mantenimiento y actualizaciones se encontraba vigente y que un “*documento notarial certificaba la legalidad de la venta inicial*” (es decir la venta del programa hecha por Oracle a sus clientes).
- Quien adquiría las licencias de Oracle a través de Usedsoft, descargaba, al amparo de las mismas, una copia del programa y lo instalaba en su propio dispositivo.
- Oracle demandó a Usedsoft ante la justicia alemana, aduciendo que la conducta de Usedsoft infringía el derecho de reproducción respecto de los programas de computador.
- La Corte Federal de Justicia “*Bundesgerichtshof*” conoció el caso y solicitó una petición de interpretación ante el TJUE.

2. *Problema jurídico y tesis principal.*

El principal problema jurídico que se planteó el TJUE consistió en determinar si la descarga de una copia de un programa de ordenador, autorizada por el titular de derecho, puede dar lugar al agotamiento del derecho de distribución en la Unión Europea conforme lo señala el artículo 4, apartado 2 de la Directiva 2009/24¹¹⁹.

Para resolver esta inquietud, en primer lugar el Tribunal debió analizar si el modelo de negocio desarrollado por Oracle con sus clientes, constituía o no una venta. Oracle argumentaba que no, pues lo que existía, en su decir, era una licencia de uso en virtud de la cual ponía a disposición de sus clientes una copia gratuita del programa licenciado. El Tribunal rechazó este alegato señalando que la licencia y la puesta a disposición del programa eran indivisibles, y que en el fondo lo que acontecía era una operación comercial en la cual el cliente de Oracle obtenía una copia del *software* a cambio de un precio; operación que contenía los elementos esenciales de una venta.

¹¹⁹ Sobre la protección jurídica de programas de ordenador, el citado artículo dispone: “*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.*”

Para el Tribunal, a los efectos de establecer si se encontraba o no ante una venta, le era indiferente si la operación se había realizado a través de una descarga en línea (*on-line*) o si se había producido una entrega y transferencia de soportes tangibles del programa (DVD, CD, etc., es decir una operación *off-line*).

Una vez el Tribunal definió que se encontraba ante una venta, pasó a revisar un segundo argumento de Oracle, quien alegaba que en virtud de la Directiva 2001/029 (sobre derecho de autor y derechos a fines en la sociedad de la información) el agotamiento del derecho sólo aplicaba frente al derecho de distribución, pero no para el derecho de puesta a disposición y que conforme a los considerandos de dicha Directiva, en especial el considerando 29, el tema del agotamiento no se plantea en los servicios en línea.

Al responder este argumento, el TJUE planteó la que sería la tesis principal o *ratio decidendi* de la sentencia, pues consideró que las disposiciones de la Directiva 2001/29 no se aplicaban frente a la distribución de *software*, ya que existe una norma especial en el ordenamiento comunitario que regula dicho fenómeno (*lex specialis*), esto es: la Directiva 2009/24 y su artículo 4.2., el cual debía aplicarse preferentemente respecto a cualquier norma de carácter general. Así, dijo el Tribunal:

“En efecto, del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 resulta que ésta «dejará intactas y no afectará en modo alguno [a] las disposiciones [del Derecho de la Unión] vigentes relacionadas con [...] la protección jurídica de los programas de ordenador» que concede la Directiva 91/250, codificada posteriormente por la Directiva 2009/24. Así pues, las disposiciones de la Directiva 2009/24, y en concreto su artículo 4, apartado 2, son lex specialis en relación con las disposiciones de la Directiva 2001/29, de modo que, aún suponiendo que la relación contractual controvertida en el litigio principal o un aspecto de la misma pudieran estar comprendidos también en el concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esta última Directiva, seguiría siendo cierto que la «primera venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, da lugar, conforme a esta disposición, al agotamiento del derecho de distribución de la copia”.

Sobre la base de considerar a la Directiva 2009/24 como una norma especial, sostuvo el TJUE que al amparo de su artículo 4 [2], el agotamiento del derecho aplica en el caso de los servicios en línea en materia de *software*, pues tal disposición no distinguía entre venta de soportes tangibles y no tangibles. Sobre el particular se puede leer en la sentencia que:

“A este respecto, debe declararse de inmediato que del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 no se desprende que el agotamiento del derecho de distribución de las copias de programas de ordenador, previsto en dicha disposición, se limite a las copias de programas de ordenador que se encuentren en un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD. Antes al contrario, debe considerarse que tal disposición, al referirse sin más precisiones a la «venta [...] de una copia de un programa», no hace ninguna distinción en función de la forma material o inmaterial de la copia de que se trate”.

Posteriormente el Tribunal hizo un análisis a partir del principio de igualdad, donde consideró que no encontraba justificación para señalar por qué el derecho de distribución debía agotarse cuando se trataba de distribución de *software* en soportes tangibles (CD o DVD) y no tratándose de servicios en línea. Por ello señala: “[...] desde un punto de vista económico, la venta de un programa de ordenador en CD-ROM o DVD y la venta de un programa de ordenador mediante descarga de Internet son similares. En efecto, la modalidad de transmisión en línea es el equivalente funcional de la entrega de un soporte material. La interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 a la luz del principio de igualdad de trato confirma que el agotamiento del derecho de distribución previsto en dicha disposición surte efecto tras la primera venta de una copia de un programa de ordenador en la Unión por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento, al margen de si se trata de la venta de una copia material o inmaterial del programa.”

Finalmente el TJUE consideró que limitar el agotamiento del derecho de distribución, para el caso del *software*, a la venta de ejemplares tangibles “[...] excedería de lo necesario para preservar el objeto específico de la propiedad intelectual de que se trate”.

Por todo lo anterior el Tribunal concluyó que: “[...] el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 se refiere a

ambas copias –materiales e inmateriales– de un programa de ordenador y, por tanto, también a las copias que, en el momento de su primera venta, se descargaron de Internet en el ordenador del primer adquirente”.

3. Problema y tesis jurídica secundaria.

El otro problema jurídico que afrontó el TJUE, era determinar si el adquirente de licencias de segunda mano como las comercializadas por Usedsoft, podía considerarse un adquirente legítimo, a pesar, incluso de las condiciones de exclusividad pactadas en la licencia inicial. Frente esto, el Tribunal consideró que se estaba ante un adquirente legítimo, pues el derecho de Oracle a controlar la distribución de su *software* se había agotado con la primera venta en el territorio de la Unión.

Frente al tema de la estipulación contractual de exclusividad establecida en la licencia, y al argumento según el cual, el adquirente legítimo sería aquel autorizado por la respectiva licencia, sostuvo el Tribunal que: *“semejante alegación tendría por efecto permitir al titular de los derechos de autor impedir el uso efectivo de cualquier copia de segunda mano respecto de la que se haya agotado su derecho de distribución, conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, invocando su derecho exclusivo de reproducción establecido en el artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, privando así de efecto útil al agotamiento del derecho de distribución previsto en el citado artículo 4, apartado 2.”.*

En Tribunal en todo caso consideró que si el cliente que adquirió de Oracle la licencia de uso del *software* pretende enajenarla, debe hacer inutilizable la copia que él descargó a efectos de no violar el derecho de reproducción. Reconoció el Tribunal que verificar esto último resulta sumamente complejo para Oracle, pero que ello es igual si se tratara de la venta del programa a través de un soporte material, por lo cual, esa dificultad no obsta para que considere que opera el agotamiento del derecho.

2. Caso ReDigi vs Capitol Records

1. Hechos del caso.

- El 13 de octubre de 2011, ReDigi lanzó un sitio web con la idea de crear un mercado digital que así mismo llama: “El primer mercado mundial digital de segunda mano”¹²⁰.
- En dicho sitio web, ReDigi invita a sus clientes a vender sus archivos digitales de música legalmente adquiridos y a comprar archivos digitales de música de segunda mano, lícitamente adquiridos por otros usuarios, por tan solo una fracción del precio normal.
- Para hacer uso de los servicios ofrecidos por ReDigi, el cliente debe descargar en su computadora un *software* llamado “Media Manager” que analiza el contenido de la máquina y construye una lista de archivos digitales musicales susceptibles de ser vendidos. Para que un archivo digital de música pueda ser objeto de venta, Media Manager verifica que el archivo haya sido adquirido legalmente en iTunes o hubiera sido comprado a través del mercado ReDigi.
- Aquellos archivos de música que hayan sido descargados de un CD, DVD o de otro sitio diferente a Redigi o iTunes no es validado por Media Manager, por tanto, el mismo programa lo descarta para ser ofrecido en venta a través de ReDigi.
- Posterior al proceso de validación Media Manager periódicamente escanea el dispositivo del usuario a fin de estar seguro que éste no mantiene copia de los archivos de música digital que ha ofrecido o vendido. Si el sistema detecta una copia de estos archivos ReDigi le sugiere al usuario que lo elimine, si ello no ocurre, de acuerdo con la política interna de ReDigi, la compañía puede terminar la cuenta de su cliente.
- Construida la lista de archivos susceptibles de venta, el usuario puede subir cualquiera de ellos a un repositorio en la *nube* proporcionado por ReDigi. Vale aclarar

¹²⁰ <https://www.redigi.com/> Consultado el 29 de junio de 2013.

que estos archivos son eliminados del equipo del usuario, de suerte que solo existe una copia de los mismos en el repositorio virtual de Redigi.

- Los archivos que se suben al repositorio en la *nube* son objeto de un segundo análisis a fin de verificar que sean susceptibles de venta. El usuario puede subir sus archivos musicales al repositorio en la *nube* con dos propósitos: i) Mantenerlos archivados en la *nube* a efectos de su uso personal a través de *streaming* o, ii) Ofrecerlos en venta a través del mercado ReDigi.
- Si alguno de los archivos es ofrecido y vendido, el vendedor no puede tener acceso al archivo una vez perfeccionado el negocio. El comprador podrá a su vez: i) Mantenerlo en la *nube*, a fin de escucharlo vía *streaming*, ii) Ofrecerlo a la venta o, iii) Descargarlo en su propio computador o dispositivo.
- Cabe señalar que en las transacciones de compra y venta a través de ReDigi, no se utiliza dinero, sino cupos de crédito, que se compran a través de ReDigi (estos cupos sí se adquieren a través de una transacción monetaria). También se ganan cupos de crédito en la medida que los archivos subidos y ofrecidos por el usuario sean vendidos.
- Para motivar a los usuarios a comprar los archivos, inicialmente ReDigi permitía a sus clientes el acceso a un *video-clip* de las canciones por un término de 30 segundos. Esto en consideración a acuerdos de licencia con los titulares de dichos videos. No obstante dichas licencias expiraron y a partir de allí ReDigi envía a sus usuarios a los sitios web de iTunes y Youtube para escuchar el material promocional de las canciones a comprar.
- Los archivos se vendían en promedio entre 79 y 99 centavos de dólar cada uno. De cada venta el 20% del valor (representado en créditos), correspondía al vendedor, el 20% se adjudicaba a un fondo para promoción de artistas y el 60% correspondía a ReDigi.
- En 2012 Capitol Records demandó a Redigi alegando infracciones a la Ley de derecho de autor.

2. Problema y tesis jurídica principal

En la sentencia, la Corte plantea una serie de problemas jurídicos relacionados con el *fair use* o el tipo de responsabilidad aplicable, pero el problema jurídico trascendental de la sentencia consistió en determinar si la venta de archivos digitales a través de ReDigi se encuentra amparado por la doctrina de la primera venta (agotamiento del derecho).

La respuesta a este interrogante fue negativa, pues, según lo dispuesto por la Corte, dicha venta implicaba no sólo una distribución (en su modalidad de transmisión digital) sino una reproducción de las obras, y la doctrina de la primera venta establecida en la sección 109, solo restringe el derecho de distribución, no el de reproducción.

Para llegar a esta conclusión, la Corte previamente estudió qué derechos estaban en juego con la actividad desplegada por ReDigi, concluyendo que además de la distribución, los servicios ofrecidos por dicho intermediario implicaban una infracción al derecho de reproducción, e incluso habla del derecho de comunicación al público. En este sentido, partió por considerar que en los términos de la *Copyright Act* la “reproducción ocurre cuando la obra es fijada en un nuevo objeto material”¹²¹. Así las cosas, la Corte consideró que cualquier transmisión digital conlleva la fijación del mismo en un segmento de disco y ello consecuentemente se enmarca dentro del concepto de reproducción. En ese orden de ideas la Corte señaló que: “Dado que el derecho de reproducción se da cuando la obra es incorporada en un nuevo objeto material, y como quiera que los archivos digitales de música deben ser incorporados en un nuevo objeto material que sigue a su transferencia a través de internet, la Corte determina que la incorporación de un archivo digital de música en un nuevo disco duro es una reproducción en los términos del derecho de autor”¹²²

ReDigi había alegado, que en su modelo no existía propiamente una reproducción, sino una “migración” de archivos, pues una vez el archivo musical se subía a su repositorio en la *nube*, se eliminaba el archivo del equipo del usuario. Es decir, en teoría no coexistían

¹²¹ Traducción libre del autor, el texto original señala “[...]the plain text of the Copyright Act makes clear that reproduction occurs when a copyrighted work is fixed in a new material object”.

¹²² El aparte corresponde a una traducción libre del autor, el texto original reza: “Because the reproduction right is necessarily implicated when a copyrighted work is embodied in a new material object, and because digital music files must be embodied in a new material object following their transfer over the Internet, the Court determines that the embodiment of a digital music file on a new hard disk is a reproduction within the meaning of the Copyright Act.”

dos copias del mismo archivo sino una sola copia en el servidor de ReDigi. Este argumento fue desestimado por la Corte señalando que: *“El hecho que un archivo hubiese sido transmitido desde un objeto material –el computador del usuario- a otro – el servidor de ReDigi- significa que ocurrió una reproducción. De la misma manera cuando el usuario de Redigi descarga un archivo comprado desde el sitio web de ReDigi a su computador, allí otra reproducción ha sido creada. Ello a pesar que el fonograma original ya no exista. Sólo importa que un nuevo fonograma haya sido creado”*¹²³.

Por lo tanto, teniendo como premisa que la actividad de ReDigi implicaba una infracción al derecho de reproducción de Capitol Records sobre sus Fonogramas, la Corte desechó la defensa expuesta por ReDigi quien alegaba que la reventa de archivos digitales de música se encontraba enmarcada bajo la doctrina de la primera venta, pues ésta sólo limita el derecho de distribución, no el de reproducción. Así, señaló:

“ReDigi alega que su servicio, el cual envuelve la reventa de archivos digitales de música lícitamente comprados en iTunes, se enmarca dentro de la doctrina de la primera venta (sic) (ReDigi Mem. 19), la Corte no está de acuerdo.

*Como punto inicial, debemos señalar que la doctrina del uso justo (sic) por sus propios términos está limitada al derecho de distribución 17 U.S.C. § 109 (...) Dado que la Corte ha concluido que el servicio ofrecido por ReDigi infringe el derecho de reproducción de Capitol, la doctrina de la primera venta no aplica en la infracción de ReDigi a esos derechos”*¹²⁴.

Además de lo anterior, la Corte sostiene que el agotamiento por la primera venta sólo puede darse respecto de soportes materiales, pues lo que tal doctrina permite es que el legítimo adquirente pueda vender la copia particular de la obra que lícitamente adquirió,

¹²³ El texto original reza: *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*

¹²⁴ El texto original en lengua inglesa señala:

“ReDigi asserts that its service, which involves the resale of digital music files lawfully purchased on iTunes, is protected by the first sale defense. (ReDigi Mem. 19.) The Court disagrees.

As an initial matter, it should be noted that the fair use defense is, by its own terms, limited to assertions of the distribution right. 17 U.S.C. § 109 (referencing Section 106(3)); see Nimmer on Copyright § 8.12. Because the Court has concluded that ReDigi’s service violates Capitol’s reproduction right, the first sale defense does not apply to ReDigi’s infringement of those rights. See Design Options v. BellePointe, Inc., 940 F. Supp. 86, 91 (S.D.N.Y. 1996).”

pero en el caso de las transmisiones *on-line*, no puede hablarse de una copia particular, pues cada acto de transmisión implica la reproducción de tales copias. Así considera que: *“La Ley sólo protege la distribución “del dueño de una copia particular o fonograma... de tal copia o fonograma” id. En este caso, el usuario de ReDigi es dueño de un fonograma que fue creado cuando él o ella compraron y descargaron una canción de iTunes en su disco duro. Pero en virtud de la venta de tal canción el usuario debió producir una nueva grabación en el servidor de ReDigi. Dado que le es imposible al usuario vender su “particular” fonograma en ReDigi, la doctrina de la primera venta no puede utilizarse como defensa. En otros términos, la defensa fundada en la primera venta está limitada a soportes materiales como discos, que el titular del derecho de autor puso en el flujo comercial”*¹²⁵.

3. Análisis de los casos

El caso de Usedsoft y de ReDigi, plantean interesantes cuestiones en el campo del derecho de autor. Ambos corresponden a nuevos modelos de negocios propiciados por la creciente demanda de servicios *on-line*, bien para satisfacer necesidades de consumo cultural, como en el caso de la música, o bien para atender requerimientos utilitarios, como acontece con el *software*.

El caso de Usedsoft, por lo menos en los términos inicialmente planteados por el TJUE, pareciera no tener vocación de extenderse como precedente a todas las áreas del derecho de autor, sino restringirse al campo del *software*, pues precisamente el argumento principal que utilizó el Tribunal fue señalar que este tipo de producciones intelectuales se regulan por unas disposiciones especiales a las reglas generales del derecho de autor. Sin perjuicio de lo anterior, quisiéramos hacer unas breves reflexiones sobre el caso UsedSoft, cuestionándonos si: i) En realidad el *software* en materia de agotamiento del derecho de distribución se rige por normas especiales y ii) Si obviando el tema de la especialidad normativa, es factible hablar de un agotamiento del derecho de distribución en los modelos de negocio que involucran la transmisión digital de obras.

¹²⁵ Traducción libre del autor, el texto original dice: [...] Moreover, the statute protects only distribution by “the owner of a particular copy or phonorecord . . . of that copy or phonorecord.” *Id.* Here, a ReDigi user owns the phonorecord that was created when she purchased and downloaded a song from iTunes to her hard disk. But to sell that song on ReDigi, she must produce a new phonorecord on the ReDigi server. Because it is therefore impossible for the user to sell her “particular” phonorecord on ReDigi, the first sale statute cannot provide a defense. Put another way, the first sale defense is limited to material items, like records, that the copyright owner put into the stream of commerce.

Frente al primer punto, creemos que en materia de agotamiento del derecho el *software* se encuentra regulado por las mismas reglas de las obras literarias, y por ello no podía hablarse una *lex specialis* en este tema. En efecto, el TODA (cuyas disposiciones relevantes fueron enlistadas por el TJUE al inicio de la sentencia como parte del marco jurídico) establece en su artículo 4 que los programas de ordenador “*Están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna*”, y como lo mencionamos al inicio de este documento, el artículo 6 del citado tratado reconoce un derecho de distribución a los autores de obras literarias y artísticas. Así las cosas, desde la perspectiva del tratado de la OMPI de 1996, si el *software* se protege como una obra literaria y si respecto de este último tipo de obras se predica un derecho de distribución y un agotamiento especial de ese derecho, la conclusión lógica era haber considerado que en materia de *software* y de agotamiento del derecho, las reglas que debían aplicarse eran las que regulan a las obras en general o, por lo menos en consonancia y en una interpretación armónica con dichas disposiciones.

De esta forma, el TJUE no debió interpretar aislada y descontextualizadamente la Directiva 2009/24 y su artículo 4 [2], sino que debió interpretar tal disposición en consonancia con la Directiva 2001/29 cuyo espíritu fue el descartar el agotamiento del derecho para los servicios en línea y, sobre todo, con los artículos 2 y 6 (junto a su declaración concertada) del TODA, según el cual, tratándose de distribución y de agotamiento, se restringe a la circulación de soportes tangibles de obras.

Pero haciendo una abstracción de la, a nuestro juicio, equivocada aplicación del principio de *lex specialis*, en el caso de *Usedsoft* conviene preguntarse si hay razones, desde un punto de vista meramente jurídico, que justifiquen hablar de un agotamiento del derecho de distribución en las transmisiones digitales.

La respuesta a este interrogante la encontramos en el caso *ReDigi*, pues este fallo es sumamente claro en determinar por qué no se puede hablar de un agotamiento del derecho en las transmisiones *on-line*. El agotamiento en el campo del derecho de autor, implica referirse al derecho de distribución, es este el único derecho que tanto los tratados multilaterales como las legislaciones nacionales han sometido a la doctrina del agotamiento, y como lo anotó el juez norteamericano, la transmisión *on-line* de obras no

sólo implica una distribución, en el sentido amplio de la palabra, sino adicionalmente una reproducción, derecho éste que no está sujeto al agotamiento.

Pero además, el juez Sullivan, en el Caso ReDigi, plantea con gran claridad que quien adquiere lícitamente una obra, tiene el derecho a revender esa copia “particular”, pero no el derecho de reproducir tal obra. Y ello tiene sentido pues si una de las razones que justifica el agotamiento del derecho es el equilibrio entre el derecho del autor sobre su obra (*corpus mysticum*) y el derecho de dominio del dueño del ejemplar (*corpus mechanicum*), el agotamiento sólo puede predicarse respecto de los soportes tangibles, pues de lo contrario se le estaría reconociendo a éste último, un derecho que va más allá de la mera disposición del ejemplar. El Comercio de obras en Internet, a diferencia del que se realiza en el entorno analógico, no ésta fundado en la distribución de ejemplares o copias de obras, sino ante todo, en servicios de acceso a las mismas, 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.

En todo caso tanto la sentencia del caso Usedsoft, como el caso ReDigi plantea dos visiones antagónicas frente a un mismo punto de derecho, que seguramente será secundada por nuevos pronunciamientos que, con el tiempo determinarán de qué lado se inclina la balanza.

IV. CONCLUSIONES

De las anteriores consideraciones, destacamos las siguientes conclusiones::

Como vimos, el agotamiento del derecho de distribución es un límite a un derecho subjetivo, y como tal su aplicación e interpretación debe ser restrictiva, pues de lo contrario podría convertirse en una regla general.

Desde el punto de vista de los Tratados de la OMPI de 1996 el único derecho que admite agotamiento es el de distribución de los originales y ejemplares de las obras o prestaciones, entendidos estos últimos como soportes tangibles. Estas mismas reglas han sido acogidas por diferentes legislaciones nacionales.

Así las cosas, el agotamiento del derecho ha de entenderse sin perder de vista tanto el contexto en el que se estableció como sus finalidades. En ese sentido, no puede obviarse que el agotamiento del derecho tiene sus orígenes en el modelo de comercio analógico, donde la distribución de las obras se fundaba en la enajenación y distribución de soportes físicos de las mismas, de suerte que los usuarios de obras o prestaciones tenían, en principio, tres formas de acceder a ellas: **a)** Un camino lícito, consistente en adquirir los originales de las obras a través de los conductos de distribución autorizados por los titulares de derechos, (teniendo presente que en este primer caso, esos ejemplares físicos con el tiempo se iban degradando y ocupaban un espacio físico, lo cual dificultaba su transporte y almacenamiento). **b)** El segundo camino era acudir al mercado negro para adquirir, a un mínimo precio, copias no autorizadas de las obras (es decir: el mercado pirata) donde, además de la ilicitud de la actividad y los correspondientes riesgos que ello implica, el usuario se encontraba frente ejemplares de obras que en su mayoría eran de una calidad mucho menor a la de los originales y que al igual que éstas se iban degradando con el tiempo y ocupaban un espacio físico. **c)** El tercer camino para acceder a las obras lo constituía el mercado gris, el cual a diferencia del anterior, era lícito, y consistía en adquirir ejemplares lícitamente distribuidos, frente a los cuales el titular del derecho había perdido la facultad de controlar sus reventas. El agotamiento del derecho, como institución jurídica, apuntaba a regularizar este mercado gris, pues ello se justificaba, como se anotó al inicio del documento, en tres fundamentos: la tesis de la justa recompensa, el equilibrio entre el derecho del autor y el del dueño del soporte y la promoción del libre mercado.

Sin embargo no parece claro que esas mismas circunstancias dentro de las cuales surgió el concepto de agotamiento del derecho de distribución, se mantengan en la sociedad de la información, pues a diferencia del contexto analógico, hoy acudir al mercado negro, salvo obviamente el tema de su ilicitud, tiene mínimas desventajas prácticas para el usuario, es decir: las copias no autorizadas que se realizan son de igual calidad a los originales y los costos para su realización, adquisición, circulación o transmisión y su almacenamiento son mínimos o en muchos casos iguales a cero. Por lo tanto, sin desconocer su carácter ilícito, hoy las facilidades para acceder a esas copias no autorizadas de las obras son mayores y además, no cargan con las desventajas técnicas y operativas que se daban en el entorno analógico. Por lo tanto, hoy en día resulta para

los autores y titulares de derecho, muchísimo más difícil controlar el uso no autorizado de sus obras y la observancia de sus derechos. Si a lo anterior se suma el querer imposibilitarle a los titulares de derecho el control sobre el destino de las copias comercializadas con su consentimiento en la internet, como pretenderían los partidarios del agotamiento del derecho en el entorno digital, claramente estaríamos ante un escenario absolutamente desigual.

Lo anterior no significa que se esté propugnando desconocer los avances tecnológicos y la realidad actual, pero sí es un llamado a reconocer condiciones de protección a los titulares de derecho, si no iguales a las mundo analógico, por lo menos sí equivalentes, que le garantice a quienes proveen contenidos culturales, artísticos y literarios, condiciones equitativas en la explotación de sus obras. Seguramente, nuevos modelos de negocio, y sobre todo de mercados secundarios de obras difundidas a través de Internet irán apareciendo, como ha sucedido con los casos de Usedsoft y ReDigi, y nuevos pronunciamiento jurisprudenciales, e incluso legislativos se producirán en el futuro, lo importante es que en esos modelos de negocio haya una participación y beneficio para los titulares del derecho de autor, pues de no ser así, si acudimos a caminos sencillos como aplicar sin más miramientos la doctrina del agotamiento del derecho en el entorno digital, se corre el riesgo de tener una gran red de información pero sin incentivos para producir e incorporar contenidos de alta calidad que reflejen las diversas expresiones culturales del mundo entero y no sólo de una parte de éste, que es en últimas, lo que se buscaría en una sociedad realmente globalizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Libros y revistas.

ABBOTT, Frederick M, COTTIER, Thomas, y GURRY Francis. International Intellectual Property in an Integrated World Economy. Editores Aspen. Nueva York, 2007.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Universidad Javeriana, Bogotá, 2009.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, María Cristina. Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca. Editorial Comares, Granada, 2005.

LIPSZYC, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Obra editada por UNESCO, CERLALC y Zavalía Editores. Buenos Aires, 2001

LUCAS, André. International Exhaustion. En: Global Copyright. Three Hundred Years since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace. Obra editada por Lionel Bently, Uma Suthersanen and Paul Torremans, 2010.

MADRID B, Luis Ángel. Importaciones Paralelas (Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual). Artículo publicado en <http://www.usergioarboleda.edu.co>

WEGBRAIT, Pablo. Las Importaciones Paralelas y el Agotamiento del Derecho de Distribución en Materia de Derecho de Autor. En: Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. <http://www.revistajuridicaonline.com>

WIEBE, Andreas. The economic perspective: exhaustion in the digital age. En: Global Copyright. Three Hundred Years since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace. Obra editada por Lionel Bently, Uma Suthersanen and Paul Torremans, 2010.

2. Sentencias.

Corte del Distrito Sur de Nueva York (Juez Richard J Sullivan), 30 de marzo de 2013, disponible en: <http://digitalcommons.law.scu.edu/>

Suprema Corte de los Estados Unidos, caso Quality King, Inc. vs Lánza Research International, Marzo 9 de 1998. 523 U.S. 135. Consultada en <http://caselaw.lp.findlaw.com>

Suprema Corte de los Estados Unidos, caso: Costco Wholesale Corporation vs OMEGA., Marzo de 2010. Disponible su traducción al español en www.cerlalc.org

Suprema Corte de los Estados Unidos, sentencia del 19 de marzo de 2013, Caso Supap Kirtsaengvs vs John Willey & Sons, Inc. 2013. Consultada en: <http://www.supremecourt.gov>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Gran sala). Caso Usedsoft vs Oracle. Sentencia disponible en: <http://curia.europa.eu>

Tribunal Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Sala de Propiedad Intelectual (INDECOPI). Resolución 652 – 2001 del 30 de mayo de 2001. Consultada en: <http://www.cerlalc.org>

3. Principales fuentes electrónicas consultadas

DAR, Derecho de autor Regional. Base de datos disponible en www.cerlalc.org.

Sitio web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia: www.derechodeautor.gov.co

Sitio web de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos:
<http://www.copyright.gov/>

Sitio web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: <http://curia.europa.eu>

Sitio web de la Suprema Corte de los Estados Unidos: <http://www.supremecourt.gov>.