



Universidad de Chile
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Procesal

LA TEORÍA DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE
DISTRIBUCIÓN Y SU APLICACIÓN
EN UN ENTORNO DIGITAL

JAVIERA BEATRIZ PLANA PERILLÁN

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales

PROFESOR GUÍA:

DANIEL ÁLVAREZ VALENZUELA

Santiago, Chile

2014

Para Carmen y Sergio

TABLA DE CONTENIDOS

	Página
1. Introducción.....	1
2. Derecho de autor.....	4
3. Algunas consideraciones iniciales.....	9
a. Análisis económico de la Teoría del Agotamiento.....	13
b. Análisis jurídico de la Teoría del Agotamiento.....	33
4. Regulación normativa.....	41
a. Internacional.....	41
b. Nacional.....	89
5. ¿Qué ocurre con Internet?.....	99
a. Problemas que se presentan en un entorno digital.....	100
i. Inmaterialidad.....	101
ii. Infracción a otros derechos de autor: derecho de reproducción y la memoria RAM.....	107
iii. Facilidad para infringir los derechos de autor en un entorno digital.....	113
iv. Obstáculo tecnológico: medidas tecnológicas de protección.....	116
v. Obstáculo jurídico: contratos de licencia.....	124
vi. Territorialidad ¿Qué sistema de agotamiento ocupar?.....	135
b. Reflexiones en torno al problema ¿posibles soluciones?.....	139
c. Los casos de Bopaboo y Redigi.....	168

	Página
6. Conclusiones.....	173
7. Bibliografía.....	179

RESUMEN

La teoría del agotamiento del derecho permite el acceso masivo al público de las obras protegidas por el derecho de autor. Con la llegada de internet, la implementación de esta teoría, así como sus efectos tradicionales se ponen en duda, por lo que resulta necesario revisar los alcances y condiciones de aplicación del agotamiento, con el fin de poder determinar si es factible o no adaptarla al entorno digital. En la siguiente investigación abordamos este conflicto, revisando a fondo tanto la institucionalidad que envuelve al agotamiento, como los principales obstáculos que surgen con el cambio a un entorno digital. Finalmente, argumentaremos que es posible implementar una teoría del agotamiento en internet, pese a las dificultades.

1. INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual y el derecho de autor están inmersos en un contexto que vive cambios acelerados. Con la llegada de internet y su posterior masificación, la modificación de diversos aspectos de nuestras vidas ha sido inevitable. En tal sentido, el derecho de autor no se ha visto exento de dichos cambios; por el contrario, ha debido enfrentar el desafío que implica adaptarse a ellos, y en definitiva, resolver cómo poder seguir cumpliendo con sus objetivos fundamentales en un medio nuevo, sin que ello signifique limitar o desaprovechar las ventajas que nos entrega internet.

El desarrollo del comercio de obras protegidas por derecho de autor también se ha visto afectado por estas modificaciones. Ahora las obras se encuentran disponibles en formato digital y su comercialización se realiza también por estos medios. Por lo tanto, el sistema de protección de derecho

de autor debe adaptarse a este cambio de contexto, manteniendo un equilibrio entre los intereses de los autores a proteger y los intereses generales de acceso a la cultura por parte del público¹.

En el siguiente trabajo queremos hacernos cargo de uno de estos desafíos que enfrenta el sistema de protección del derecho de autor en el desarrollo del comercio electrónico; en particular, el que se refiere a la aplicación de la teoría del agotamiento del derecho y su adaptación a las redes digitales.

Para lograr este objetivo, en primer lugar, haremos una breve revisión del derecho de autor y los derechos que éste comprende, con el fin de definir a cuáles de éstos se les puede aplicar la teoría del agotamiento².

¹ RENGIFO E. 1997. Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2a ed. Colombia, p. 50.

² La teoría del agotamiento del derecho es una teoría de amplia aplicación, en el sentido de que abarca toda la gran familia que conforma la propiedad intelectual. Esta memoria se enmarca estrictamente dentro de la rama de derechos de autor. No obstante ello, es posible que durante el desarrollo de esta investigación se entrecrucen elementos de las otras dos ramas que conforman la propiedad intelectual, como son las marcas y la propiedad industrial. Entendemos que cuando ello ocurra, no nos estamos

Posteriormente, se analizarán los diversos aspectos esenciales involucrados en el desarrollo de esta verdadera institución del derecho: sus principales elementos, su ámbito de aplicación y las normas que la regulan. Una vez vistos éstos, revisaremos los impedimentos más relevantes a los que debe enfrentarse la teoría del agotamiento para poder implementarse exitosamente en el derecho de distribución de una obra en internet. Finalmente, reflexionaremos respecto a si es posible y si es útil, en las condiciones actuales y pese a las dificultades, aplicar el agotamiento en internet³.

desmarcando del contexto inicial de esta investigación, sino que esta vinculación se genera justamente debido a la naturaleza propia de esta teoría, que comprende toda la propiedad intelectual dentro de su campo de aplicación.

³ Debemos mencionar que el carácter de esta materia implica que tengamos una mirada “globalizada”. Por ahora, las principales discusiones en torno a este tema se llevan a cabo fuera de nuestras fronteras y, por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación necesariamente tendrán una posición preponderante la visión y problemas que se presentan en el derecho comparado.

2. DERECHO DE AUTOR

Para comenzar a estudiar el tema que nos convoca, lo primero que haremos será revisar brevemente los derechos exclusivos protegidos por el derecho de autor, con el fin de definir a cuál o cuáles de ellos abarca el agotamiento.

El derecho de autor protege la expresión de las ideas⁴. Para hacer efectiva esta protección, se le reconocen al autor una serie de derechos, los cuales podemos agrupar en los siguientes dos grandes grupos: derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros, son aquellos que permiten al autor realizar ciertas acciones para conservar el vínculo personal entre él

⁴ o OMPI. Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos [en línea] <http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf> [Consulta: 12 de noviembre de 2014], p. 5.

y su obra⁵ y se denominan “morales” porque son perpetuos, inalienables e irrenunciables⁶. Podemos descartar que el agotamiento se pueda aplicar a los derechos morales del autor, debido a que sólo se puede utilizar en un contexto comercial. Debemos revisar, entonces, los derechos patrimoniales.

Los derechos patrimoniales constituyen un cúmulo de facultades exclusivas del autor, o más bien del titular de esos derechos, que le permiten explotar por sí mismo su creación o autorizar su explotación por parte de terceros⁷. Respecto de estos derechos, podemos decir que, de acuerdo a la concepción latina, no están sujetos a *numerus clausus*, sino que serán tantos como lo sean las formas de utilizar la obra⁸. Independiente de ello, dentro de los derechos patrimoniales podemos encontrar

⁵OMPI. Nociones básicas sobre derecho de autor y derechos conexos [en línea] <http://www.wipo.int/copyright/es/activities/pdf/basic_notions.pdf> [Consulta: 12 de noviembre de 2014], p. 6.

⁶ RENGIFO. Op.cit. p. 51.

⁷ *ibidem*. 157.

⁸ *Íbidem*, p. 158.

normalmente los siguientes: el derecho de reproducción⁹; el derecho de radiodifusión; el derecho de interpretación, ejecución y exposición públicas¹⁰; el derecho de traducción y adaptación¹¹; y el derecho de distribución, entre otros—éstos varían según las diversas legislaciones¹². Es importante destacar que estos derechos son independientes entre sí, en cuanto cada uno representa una distinta posibilidad de utilización económica de las obras¹³.

De esta variedad de derechos patrimoniales, nos interesa uno en particular: *el* derecho de distribución. Éste ha sido reconocido en varias

⁹ Revisar contenido en OMPI, *Nociones Básicas Op. cit.* p. 7. Ver también RENGIFO, *Op. cit.* pp. 164–167.

¹⁰ Revisar contenido en OMPI, *Principios básicos Op. cit.* pp. 10–11.

¹¹ Revisar contenido en OMPI, *Nociones Básicas Op. cit.*, p. 9.

¹² En el caso de Chile, la ley N° 17.336 reconoce en su artículo 18 los siguientes derechos patrimoniales al titular del derecho de autor: publicación, reproducción, adaptación, ejecución y exposición pública, y distribución. Para mayor detalle ver UNESCO. *El observatorio mundial de lucha contra la piratería* [En línea] <http://www.unesco.org/culture/pdf/chile_cp_es> [Consulta: 13 de noviembre de 2014] pp. 4-8.

¹³ RENGIFO *Op. cit.* p. 166.

legislaciones¹⁴ con el fin de proteger el derecho básico de reproducción¹⁵ y consiste en el derecho exclusivo de los autores a la puesta a disposición del público del original o de las copias de la copia, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma¹⁶. La idea de este derecho es reconocer el valor económico de la obra, en cuanto ningún valor tendría reconocer al autor un derecho de reproducción si no tuviera un derecho a autorizar la distribución de las obras¹⁷. Es, por lo tanto, gracias a este control de disposición del titular del derecho sobre la puesta en circulación de sus obras, que el autor puede obtener una retribución económica por su trabajo intelectual expresado en la obra.

¹⁴ Entre ellas podemos nombrar Estados Unidos, la Comunidad Europea, y Chile, cuyas regulaciones respecto del derecho de autor abordaremos en el capítulo 4.

¹⁵ OMPI, *Nociones Básicas Op. cit.* p. 7.

¹⁶ VELASCO YÉBENES G. 2009. *La propiedad intelectual: el derecho de autor e Internet* [En línea]<<http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/39539/TFC-GVELASCO-2009.pdf?sequence=1>> [Consulta: 16 de agosto de 2014] p. 21

¹⁷ OMPI, *Nociones Básicas Op. cit.* p. 7.

Lo importante de este derecho de distribución es que la puesta a disposición en el mercado a que se refiere significa, en otras palabras, el acceso a las obras por parte del público, esto es, acceso a la cultura. Y es por este interés superior que el derecho de distribución no puede ser ejercido de manera ilimitada. Necesita hacerse con ciertos límites, y este límite lo entrega la teoría del agotamiento del derecho. Esta institución es la que nos permitirá encontrar un equilibrio entre los intereses del autor o titular por obtener un beneficio económico a partir de su obra, y los intereses de la audiencia por acceder a la obra, intereses que deben mantenerse vigentes en el nuevo entorno digital.

Por lo tanto, el agotamiento se refiere exclusivamente a este derecho de distribución. Cómo opera esta institución, lo veremos en el siguiente capítulo.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES

Para comenzar a entender el conflicto jurídico que nos convoca, lo primero que debemos ocuparnos es determinar en qué consiste la teoría de agotamiento del derecho, y en general, entender cuáles son sus principales efectos y alcances generales.

En cuanto a su conceptualización, podemos recogerla de distintos trabajos que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado. Para Juan David Castro, el agotamiento del derecho de propiedad intelectual “significa que el derecho exclusivo del que goza un titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que están protegidos por dicho derecho”¹⁸; por otro lado, Carmen Paz Álvarez, nos explica la teoría

¹⁸ CASTRO GARCÍA J.D. 2009. El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Revista La Propiedad Inmaterial (13): pp. 253–82. p. 256.

del agotamiento en función de las marcas, aportando los elementos fundamentales de la teoría (que resultan aplicables también a los derechos de autor): “El agotamiento de los derechos de marca es el efecto que se produce cuando un titular de la marca, por sí o a través de tercero que obra con su consentimiento, introduce en el comercio un producto protegido con dicha marca, perdiendo por ello la facultad de impedir ulteriormente, sobre la base de los derechos exclusivos que emanan de esa marca, que el producto circule libremente en el mercado”^{19 20}.

¹⁹ ÁLVAREZ ENRÍQUEZ CP. 2006. Importaciones paralelas y agotamiento de derechos en la jurisprudencia chilena. En: TEMAS ACTUALES de propiedad intelectual. Santiago, LexisNexis, Chile. pp. 331–56. p. 336

²⁰ En relación con el agotamiento de las marcas, la OMPI señala “El "agotamiento" se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su PYME o por otros con su consentimiento, su PYME ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial sobre este producto dado, puesto que se han ‘agotado’. A veces esta limitación se denomina igualmente la "doctrina de la primera venta", puesto que los derechos de explotación comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto. Salvo que la legislación disponga específicamente lo contrario, su PYME no podrá controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por terceros.” Ver en OMPI. El agotamiento de los derechos a escala internacional [En línea] < http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm> [Consulta: 13 de noviembre de 2014]

Por otro lado, el Tribunal Andino de Justicia, en un fallo del año 2005 también relativo a marcas, define el agotamiento del derecho como “el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta”²¹.

La teoría del agotamiento del derecho tiene su equivalente en el derecho anglosajón, conocida como “*first sale doctrine*”²² la cual consiste en que el control que ejerce un titular de un derecho de propiedad intelectual sobre el mismo, se pierde con su primera venta²³.

²¹TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2005. Proceso n° 24-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 104 y 106 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, p. 12

²² Para los efectos prácticos de este trabajo, cuando nos refiramos a términos como “teoría del agotamiento del derecho”, “teoría del agotamiento” o “doctrina de la primera venta” entendemos que nos estamos refiriendo a términos sinónimos.

²³ CASTRO GARCÍA. Op.cit. p. 257.

Ahora, para elaborar una definición propia de la teoría del agotamiento del derecho, identificamos de las descripciones recién citadas los siguientes elementos:

- un titular de derecho de autor,
- bienes protegidos por el derecho de autor (entendiéndose como el soporte material de la obra intelectual protegida),
- un acto material que consiste en la introducción al mercado de estos bienes protegidos –la denominada “primera venta”,
- y el efecto jurídico, que consiste en la pérdida –el agotamiento-- que sufre el titular de su derecho de autor, esto es, escapa el control sobre los bienes introducidos en el mercado, pasando estos a circular libremente.

Por lo tanto, identificados estos elementos, podemos decir que La teoría del agotamiento del derecho es aquella en virtud de la cual una obra, o más bien una copia de ella, puede circular libre dentro del mercado, producto de la introducción de ésta al mercado. Decidimos reformular este concepto en

torno a la libertad de la obra más que al titular del derecho en sí, pues consideramos que con este enfoque se hacen más evidentes los beneficios que aporta la teoría del agotamiento del derecho: como una ganancia para la sociedad entera, la cual puede acceder con mayor facilidad a las distintas obras intelectuales, más que como una simple pérdida de un derecho para el titular del derecho de autor.

Nos corresponde ahora determinar cuáles son estos beneficios y, más estrictamente, los efectos propios del agotamiento. Esclarecer este punto es de suma importancia, en cuanto la discusión central de esta memoria –si se puede aplicar o no la teoría del agotamiento al derecho de distribución respecto a las copias de una obra en internet– tiene sentido sólo en la medida que encontremos que algo hace o aporta al medio de la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Análisis económico de la teoría del agotamiento

Sabemos que el agotamiento del derecho produce sus efectos en virtud de un acto clave, que es la introducción de bienes protegidos al mercado. Por lo tanto, revisar la teoría desde un punto de vista económico puede resultar enriquecedor para nuestros objetivos finales. ¿Cuáles son los principales efectos que produce en el mercado mismo la teoría del agotamiento del derecho? En torno a esta pregunta reflexionaremos los próximos párrafos.

Para desarrollar este punto nos basaremos especialmente en la obra del autor estadounidense Anthony Reese que se titula “The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks”²⁴. En este trabajo, escrito a inicios de la década del 2000, el autor hace una estimación de las posibles repercusiones del fenómeno de la masificación de internet, en particular lo que ocurre respecto a la aplicación de la *First Sale Doctrine*. Para los fines de esta investigación, rescatamos el análisis económico inicial que desarrolla este

²⁴ REESE A. The first sale doctrine in the era of digital networks [En línea] <<http://ssrn.com/abstract=463620> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.463620>> [Consulta: 12 de noviembre de 2014]

artículo, en cuanto identifica y explica con agudeza los principales efectos que tiene el agotamiento del derecho en el mercado.

Al comienzo de su obra, Reese da cuenta del contexto en que se encontraban los estudios respecto a la teoría del agotamiento del derecho y el posible impacto que podría tener la masificación de internet en ella. A saber, el año 2001 la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos realizó un informe para el Congreso acerca del impacto del comercio electrónico y las medidas de protección electrónicas en la doctrina de la primera venta, el cual llegaba a la conclusión que era demasiado pronto para poder determinar cuáles serían los efectos que tendrían dichos factores en aquella²⁵. Más aún, este informe aconseja una política de “esperar y ver” (“*wait and see approach*”), antes que proponer cualquier legislación adicional²⁶. Frente a este contexto, Reese plantea que la conclusión de la Oficina de Derecho de Autor es acertada, pero además sugiere que esta práctica propuesta del *wait and see* funcionará mejor si se determina

²⁵ ÍBIDEM, p. 578.

²⁶ ÍBIDEM, p. 578.

claramente qué es lo que vamos a estar mirando²⁷. Frente a esta disyuntiva, el autor propone que el enfoque principal para determinar cómo los cambios tecnológicos afectan la doctrina de la primera venta deben ser los impactos en la *asequibilidad* y en la *disponibilidad* protegidas por el derecho de autor²⁸. Éstos son identificados por Reese como los principales efectos o aportes de la aplicación de la doctrina, los cuales, en términos simples, facilitarán el acceso a las obras por parte de la audiencia, de la sociedad.²⁹ Veamos en qué consisten cada uno de ellos.

²⁷ ÍBIDEM, p. 578.

²⁸ ÍBIDEM, p. 578. Ver también PERZANOWSKI AK, SCHULZ J. 2010. Digital exhaustion. [En línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1669562> [Consulta: 12 de noviembre de 2014] pp. 6–10.

²⁹ Reese identifica tres principales efectos beneficiosos de la doctrina de la primera venta para el acceso público de las obras protegidas por derecho de autor. Dos de esos efectos son la asequibilidad y la disponibilidad de las obras. El tercer efecto dice relación con permitir a los usuarios el acceso a las obras protegidos, al mismo tiempo que les permite mantener la privacidad o anonimato respecto al dueño del derecho de autor, por el uso de sus obras. Respecto a este tercer efecto del agotamiento del derecho nos referiremos más adelante. REESE. Op. cit. p. 584.

En primer lugar, tenemos el efecto de *asequibilidad*, el cual Reese subdivide o desglosa en cinco efectos diversos, a saber: la competencia de precios en ventas al por menor, las ventas en mercados secundarios, los mercados de alquiler, préstamos al público, y posibles efectos negativos de la asequibilidad³⁰.

La competencia de precios, por un lado, constituye la manifestación más clara del aumento de la asequibilidad de las obras al público. Como lo explica Anthony Reese “The most direct way that first sale doctrine has this effect [asequibilidad] is by allowing retail price competition where copyright owners sell through multiple retailers”.³¹ La competencia de precios es el efecto más evidente de la doctrina de la primera venta, pues la libertad que entrega el agotamiento se traduce en una serie de usos que van desde el uso privado que puede darle un usuario, hasta la reventa de la obra—la reventa de una obra no tendría sentido si no se le permitiera al

³⁰ ÍBIDEM, pp. 585–592.

³¹ “La manera en que la doctrina de la primera venta produce este efecto de asequibilidad de manera más directa es al permitir la competencia de precios al por menor, donde los propietarios venden sus copias a través de diversos minoristas ” (esta y las siguientes traducciones son de la autora) ÍBIDEM, p. 585.

revendedor tener libertad para escoger el precio de lo que intenta vender. Y me parece que esta última idea es la que resulta determinante para entender este punto: que los efectos propios del agotamiento del derecho perderían todo sentido si no se le reconociera un efecto tan básico como el de la libertad para escoger los precios. El titular del derecho de autor, en virtud del derecho de distribución, tiene la facultad para poner a disposición del público su obra, a través de la primera venta. Dentro de este acto se le considera el derecho a escoger el precio bajo el cual la obra (o sus copias) se ofrecerán en el mercado. Pero una vez hecha esta primera venta, se acaba el control del titular del derecho, y empieza a generarse la competencia de precios entre los distintos vendedores, quienes tienen ahora la opción de vender copias de esta obra.

Por otro lado, tenemos que el agotamiento del derecho permite el desarrollo de mercados de “segunda mano”.

Estos mercados aumentan la *asequibilidad* de las obras, pues con su creación disminuyen la presión sobre los precios establecidos por los

titulares del derecho de autor³². Lo importante de este tipo de mercados es que permite a los usuarios encontrar copias de las obras que les interesa a precios mucho más asequibles que los que encontrarían si compraran de primera mano, al titular del derecho de autor o al primer minorista.³³ El autor entrega dos claros ejemplos de cómo opera este efecto del agotamiento del derecho, al dar los casos de las tiendas de libros usados y de discos usados³⁴, lugares donde no sólo se pueden comprar las obras más baratas, sino que, además, las obras difíciles de encontrar, como las obras en las que, por diversas razones, han dejado de producirse copias de ella³⁵. Así, encontramos que la doctrina de la primera venta permite la creación de mercados donde las obras pueden ser encontradas a precios mucho más asequibles, creando instancias, u opciones de venta para los distintos tipos de usuarios, aquellos que están dispuestos a pagar más por una copia nueva, y aquellos que están dispuestos a pagar menos por una copia un

³² PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 6.

³³ REESE. Op. cit. p. 586.

³⁴ ÍBIDEM, p. 586.

³⁵ Este tema se refiere más bien a la disponibilidad de las obras, por lo que será abordado más adelante.

poco más gastada. Reese hace también esta distinción y la plantea como dos posibles formas en que los mercados secundarios puedan bajar los costos de acceso a las obras protegidas por derecho de autor: por un lado, aquellos consumidores que sólo pueden acceder a las obras usadas, pues las nuevas están fuera de su alcance; y por otro lado, aquellos consumidores que pueden estar más dispuestos a comprar copias nuevas, en la medida que gracias a la doctrina de la primera venta se reduce el precio efectivo del bien, al tener el comprador la opción de revender posteriormente la copia adquirida.³⁶

En tercer lugar, tenemos los mercados de alquiler como otro beneficio obtenido gracias al agotamiento del derecho. Este tipo de mercados, está pensado para aquellos que están dispuestos a pagar por tener acceso a una obra protegida por derecho de autor, pero no un precio tan alto como para adquirir el dominio de la copia³⁷. En este caso, nos encontramos con que

³⁶ ÍBIDEM, p. 587.

³⁷ ÍBIDEM, p. 587.

son las películas el principal producto que se beneficia con este tipo de mercado.³⁸

En cuarto lugar están los préstamos públicos, que Reese reconoce como el efecto final que reduce los costos de acceso a las obras protegidas por derechos de autor. Tal como explica el autor, es gracias a los efectos de la teoría del agotamiento del derecho que las bibliotecas³⁹ pueden adquirir copias de bienes protegidos por el derecho de autor, como libros y películas, para luego prestarlas a sus clientes sin ningún cargo o permiso especial⁴⁰.

³⁸ ÍBIDEM, p. 587.

³⁹ Para saber más sobre los beneficios de la doctrina de la primera venta en el funcionamiento de las bibliotecas, ver: ASOCIACIONES DE BIBLIOTECAS DE LOS EE.UU. 2002. El agotamiento de los derechos y la doctrina de la primera venta en el entorno digital. Boletín de Derecho de Autor 36 (4): pp. 19–36. En este documento también exponen su posición respecto a la discusión de la doctrina de la primera venta y su aplicación en internet.

⁴⁰ REESE. Op. cit. p. 588.

Otra manera de disminuir el costo de acceso a las obras protegidas a través de los préstamos públicos es permitiendo a los usuarios consultar las obras sin necesidad de comprar la obra⁴¹. “This affordable Access is possible because of the first sale doctrine, which allows libraries to lend the copies they own without the need to obtain a distribution license from the copyright owner.”⁴²

Antes de abordar la disponibilidad como efecto de la teoría del agotamiento del derecho, debemos pasar a revisar un último tópico de la asequibilidad: los posibles efectos negativos.

Un posible efecto negativo de la mayor asequibilidad sería que producto de que el titular del derecho de autor estaría recibiendo menos ingresos – por las reventas, arriendos, etc.–éste buscaría “suplir” este déficit cobrando más por el precio inicial de la primera venta, y este aumento de precio se

⁴¹ ÍBIDEM. p. 589.

⁴² "Esta asequibilidad es posible gracias a la doctrina de la primera venta, que permite a las bibliotecas prestar sus copias sin necesidad de obtener una licencia de distribución del titular del derecho de autor" ÍBIDEM. pp. 589–590.

traduciría en una disminución de la asequibilidad para los usuarios.⁴³ Sin embargo, el mismo autor se encarga de refutar esta hipótesis –argumentos a los cuales adherimos.

En primer lugar, la doctrina de la primera venta limitaría estos potenciales efectos negativos, en cuanto a que si incrementan los precios iniciales, de todas maneras el comprador estaría “recibiendo más” por el precio que está pagando (en cuanto puede luego revenderlo, arrendarlo, etc. Como habíamos mencionado antes, el comprador tiene la opción de recuperar parte del precio pagado inicialmente)⁴⁴. Además, hay que considerar que aún cuando el titular del derecho de autor procure aumentar sus ganancias durante la primera venta, eventualmente se encontrará en el mercado con otras copias similares, y con esto, se generará la competencia de precios, que actuará como regulador de los precios de las obras protegidas⁴⁵. En otras palabras, el titular del derecho no podría aumentar de manera indiscriminada el precio de su obra pues, gracias al propio

⁴³ ÍBIDEM, p. 590.

⁴⁴ ÍBIDEM, p. 591.

⁴⁵ ÍDEM.

agotamiento del derecho, se generaría una competencia de precios que serviría de control para este precio. De todas maneras, nos parece que ésta es una distinción más bien conceptual, pues en la práctica no se alcanzan a apreciar estos efectos negativos y los efectos positivos antes descritos resultan en definitiva inclinar la balanza a favor de la doctrina de la primera venta.

Por último, Reese presenta un último argumento que parece interesante discutir: si estamos afirmando que el agotamiento del derecho podría afectar la asequibilidad de las obras, tampoco se ve cómo permitiendo al titular el control total sobre las copias que entran al mercado, podría mejorar la asequibilidad de las obras⁴⁶. En efecto, el titular, para hacer valer sus derechos, tendría que entrar en una serie de costos para poder controlar las diversas copias que circularían por el mercado, lo cual, en la práctica, no jugaría a favor ni de los usuarios (que se encontrarían con precios más altos y, eventualmente, con más trabas legales para el uso de los bienes adquiridos) ni del propio titular del derecho (quien vería disminuir la

⁴⁶ ÍBIDEM, p. 592.

demanda de sus obras frente al escenario comercial menos favorable para los usuarios). Es interesante discutir esta situación, en cuanto vemos que con la entrada a internet, este escenario “inventado” (entendemos, sin agotamiento del derecho) tal vez se esté dando en la práctica –por causas que ya analizaremos en su momento. Frente a eso cabe preguntarse ¿es legítimo que ello ocurra? ¿Es favorable que ello ocurra? ¿Qué consecuencias podría traer una u otra situación? De ésta y otras preguntas nos encargaremos más adelante.

El segundo efecto principal que produce la teoría del agotamiento es el efecto de la *disponibilidad* de las obras. Este efecto se traduce en que las obras protegidas por derecho de autor se mantienen circulando en el mercado, disponibles al acceso del público aún cuando pase el tiempo, sin preocuparse de los precios.⁴⁷

⁴⁷ ÍDEM.

Para el análisis de este efecto de *disponibilidad*, Reese identifica dos niveles o dimensiones en que podemos encontrar sus consecuencias⁴⁸: la primera dimensión, se refiere a situaciones en que el propio dueño del derecho de autor deja de hacer disponible su obra –ya sea temporal, o de manera definitiva; y la segunda, se refiere a que el agotamiento del derecho facilita el acceso a las obras protegidas, en cuanto permite la preservación de las obras y su sobrevivencia con el paso del tiempo⁴⁹. Revisemos ahora, los fenómenos que abarca cada una de estas dimensiones.

Respecto de la primera dimensión, esto es, obras protegidas que dejan de circular y estar disponibles por decisión del propio dueño del derecho de autor, Reese identifica que se puede generar debido a diversas situaciones: i) obras que son sacadas de imprenta⁵⁰, ii) obras que son suprimidas por

⁴⁸ ÍDEM.

⁴⁹PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 7. Ver también REESE. Op. cit. p. 592.

⁵⁰ REESE. Op. cit. p. 592.

decisión del propio dueño del derecho de autor⁵¹, y iii) obras que son sacadas temporalmente por razones comerciales⁵². En la práctica, estas tres hipótesis identificadas se refieren en esencia, al mismo fenómeno: una obra protegida por derecho de autor deja de ser producida, y por lo tanto deja de estar disponible al público para su acceso.

En el caso de las obras sacadas de imprenta⁵³, entendemos que se refiere más estrictamente al cese de su producción por razones comerciales. Sin embargo, la segunda situación, en la práctica, también se refiere al mismo hecho, sólo que distingue que el cese de producción se debe más bien a razones personales del propio autor⁵⁴. Lo mismo ocurre con la tercera

⁵¹ ÍBIDEM. p. 595.

⁵² ÍBIDEM. p. 602.

⁵³ Entendemos que el término se refiere a la circunstancia de que deja de ser producida una obra, y por lo tanto abarca no sólo a obras como los libros (que es más afín al término “imprenta”) sino también abarca otras obras como películas, obras musicales en general, etc.

⁵⁴Anthony Reese identifica, a modo de ejemplo, diversas razones por las cuales un autor podría querer sacar de circulación su obra, entre las cuales identifica: disconformidad con el trabajo realizado (creyendo que es un trabajo de baja calidad); herederos del autor, que buscan suprimir el trabajo; entre otros. Ver ÍBIDEM. p. 595.

situación, que se distingue por un elemento circunstancial, como es el cese temporal de la producción, pero en la práctica apunta al mismo hecho que las otras dos recién mencionadas: a que las obras protegidas no estarán disponibles para el público.

En fin, más allá de distinciones conceptuales, en esta dimensión lo importante a destacar es que el agotamiento del derecho juega aquí un rol de estabilidad, de armonía dentro del mercado de las obras protegidas, que consiste justamente en compatibilizar los intereses del autor, o del titular de derechos de autor, de no continuar con la distribución de una obra y, por otro lado, con el interés general de la sociedad de poder acceder a estas obras intelectuales. Si un autor no quiere que su obra siga siendo difundida, está en todo su derecho de detener este proceso. Pero a cambio, debe asumir que las copias respecto de las cuales ya dio su consentimiento para que entraran al mercado y fueran distribuidas, ya no pueden ser controladas, y por lo tanto, son de libre acceso para aquellos quienes quieran adquirir o conocer dicha obra. La doctrina de la primera venta

opera como una mediación entre los intereses de ambas partes, del autor y de la audiencia⁵⁵.

Hay una distinción importante que debemos hacer, y que da sentido a todo este asunto. Y es que el hecho que por razones comerciales o personales (del autor) se decida dejar de producir una obra, no significa que el público pierda interés por ella. Esta distinción es especialmente importante cuando hay cese de distribución por razones comerciales, en cuanto hay que entender que aún cuando la producción de una obra deja de ser rentable para el titular del derecho de autor –se entiende que la baja rentabilidad se debe a su baja demanda– ello no significa que se haya perdido el interés total por dicha obra. Al final, el interés que puede llegar a tener el público por una obra no dice relación necesariamente con la rentabilidad que puede llegar a tener el producto comercial. A veces entran a jugar otros factores en contra de ella, como por ejemplo los altos precios del producto, pero ello no debe hacernos entender que el público no desee tener acceso a la obra. Como bien dice Anthony Reese, la existencia de los

⁵⁵ ÍBIDEM, p. 601.

mercados secundarios es la prueba de que el interés por este tipo de obras se mantiene⁵⁶. Y en la medida en que este interés se mantenga, es que el rol del agotamiento del derecho tiene sentido.

Por otro lado, tenemos la preservación en el tiempo, como segunda dimensión del efecto de *disponibilidad* de las obras. Reese plantea que, en general, la distribución de copias de las obras protegidas por derecho de autor ayuda a la preservación de las obras a lo largo del tiempo.⁵⁷ Más aún, mientras más copias de una obra se distribuyan, mayor probabilidad de que esta obra se preserve en el tiempo⁵⁸. En este contexto es que el agotamiento del derecho juega un rol clave, en cuanto genera y favorece diversas condiciones que colaboran en esta tarea de preservación. En particular,

⁵⁶ ÍBIDEM. p. 594.

⁵⁷ ÍBIDEM. p. 603.

⁵⁸ “*The owner’s most carefully preserved copies are probably more vulnerable than all of the hundred, thousands, or millions of copies of a work held by different owners throughout the country.*” (“las copias más cuidadosamente preservadas son probablemente más vulnerables que todas las cientos, miles o millones de copias que existen en todo el país”) ÍBIDEM. p. 610.

facilita la creación y el desarrollo de librerías⁵⁹, una de las principales responsables de llevar adelante la tarea de preservación de las obras; permite la libre circulación de copias de las obras a preservar⁶⁰, lo cual ayuda a la preservación de acuerdo a lo planteado inicialmente, que mientras más obras protegidas haya diseminada, en manos de mayor número de usuarios, más probabilidades habrá de que se preserven en el tiempo; y por último, de acuerdo a lo que plantea Reese, hay que tener en cuenta también que si no fuera por la doctrina de la primera venta, muchas copias desaparecerían⁶¹, en cuanto hay una gran cantidad de usuarios que con el tiempo dejan de tener interés en las obras, y en la medida que no tuvieran la posibilidad de prestarlas o revenderlas, simplemente las dejarían abandonadas y con el tiempo se perderían. Y considerando que las obras protegidas por derecho de autor constituyen una porción importante de la

⁵⁹ ÍBIDEM. p. 607.

⁶⁰ ÍDEM.

⁶¹ ÍDEM.

cultura, esta preservación de las obras beneficia no sólo a los directamente interesados en una obra particular, sino que beneficia a la sociedad entera⁶².

Estos son los principales efectos del agotamiento asociados a la preservación de las obras. No obstante ello, debemos hacer mención de que lo recién explicado es en un contexto sin internet ni nuevas tecnologías, contexto en el cual la preservación de las obras pasa a ser mucho más sencillo y eficiente. A diferencia de lo que plantea más adelante este autor⁶³, la verdad es que con las nuevas tecnologías la preservación de obras protegidas es más fácil y se logra de mejor manera; por lo tanto, nos parece que en el sentido “clásico” en que se considera este beneficio propio del agotamiento, pierde un poco de relevancia, pues el medio tecnológico pasa a encargarse de esta tarea de manera mucho más eficiente. Lo anterior, en ningún caso quiere decir que el agotamiento del derecho ha perdido relevancia. Al contrario. Durante este capítulo hemos descrito una serie de

⁶² PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 7.

⁶³ REESE. Op. cit. p. 635.

hechos que hacen manifiesto la relevancia de esta doctrina para la práctica. Y así debe seguir siendo.

Análisis jurídico de la teoría del agotamiento

En el siguiente apartado revisaremos sucintamente dos asuntos relevantes en relación a la teoría del agotamiento del derecho y sus efectos jurídicos. Uno de estos temas es la privacidad; mientras que el otro es la distinción entre el derecho de autor que protege una obra y el soporte material que la contiene.

Respecto de la privacidad, lo primero que diremos es que es considerada como uno de los principales beneficios de la teoría del agotamiento del derecho⁶⁴. Esto es así porque, gracias a los efectos del agotamiento del derecho, las personas pueden transferir o, en general, disponer de las obras,

⁶⁴ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 8., Ver también REESE. Op.cit. p. 584., GRUNEWALDT A. 2011. First sale doctrine and resale of digital music: is it legally possible?. p. 4.

sin necesidad de solicitar autorización al titular del derecho de autor, permitiéndoles hacerlo de manera privada y anónima⁶⁵. A simple vista tal vez pueda sonar como un efecto secundario, o de menor importancia. Sin embargo, si pensáramos un momento en las consecuencias que tendría el hecho de que los autores pudieran controlar sin límites el uso de sus obras, enseguida nos daríamos cuenta de los perjudiciales efectos que ello tendría para la protección de la privacidad y la intimidad de la persona, cuestiones que son esenciales para alcanzar el pleno desarrollo individual⁶⁶; y razón por la cual la intimidad, como instrumento fundamental para el impulso de la libertad individual y el respeto de la dignidad humana⁶⁷, constituye un notable beneficio de la teoría del agotamiento.

⁶⁵ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 8.

⁶⁶ “(...) ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros.”, EVANS DE LA CUADRA E. 1999. Los Derechos Constitucionales. Santiago, Jurídica de Chile. 2a ed., Chile. p. 213.

⁶⁷ HERNÁNDEZ MUÑOZ A. K. 2008. El dato sensible: su tratamiento en Chile y en el derecho comparado. Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, p. 15.

En relación a esta materia, encontramos pertinente mencionar el trabajo de Julie Cohen, “A right to read anonymously: a closer look at ‘copyright management’ in cyberspace”⁶⁸. Este artículo reconoce que, en nuestra sociedad, las personas tienen garantizada la libertad para formar sus pensamientos y opiniones en privado, libres de la intrusión del gobierno y entidades privadas; y a partir de esta base, a modo de tesis central, plantea que respecto de esta libertad para formar opiniones, las actividades de leer, pensar y hablar (*speech*) son igualmente relevantes⁶⁹. En tal sentido, es relevante cómo la autora rescata el rol que juega la lectura y la libre elección de lo que leemos –elección y actividad que se desarrollan en privado, libre de la influencia de terceros– para la formación de nuestras

⁶⁸ “(...) reading is an important dimension of the individual right of associational freedom (...) Reading is intellectual association, pure and simple.” (“leer es una dimensión importante del derecho individual de libertad asociativa (...) leer es asociación intelectual, pura y simple.”) COHEN JE. 1996. A right to read anonymously: a closer look at “copyright management” in cyberspace [en línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=17990> [consulta: 12 de noviembre de 2014], pp. 35–6.

⁶⁹ ÍBIDEM. p. 2.

opiniones⁷⁰, posicionando la actividad a un mismo nivel que la actividad del discurso y del pensamiento.

Siempre ha habido mayor preocupación por proteger a los hablantes, antes que a los lectores⁷¹, debido quizás a que la lectura anónima es un “derecho” que en general siempre se ha considerado garantizado⁷². Sin embargo, la actividad de la lectura, tal cual lo explicita Cohen, es fundamental en el desarrollo de las personas. Es una actividad que debe desarrollarse libremente, en privado, sin la intromisión de terceros.

La teoría del agotamiento del derecho contribuye al desarrollo de esta actividad, al permitir la libertad de los consumidores para disponer de sus obras, favoreciendo la libre circulación de las obras, sin el control de un tercero que pueda disponer qué obras se pueden prestar o revender, y cuáles no. Esta teoría, permite una especie de derecho a leer, a mirar o a escuchar

⁷⁰ ÍBIDEM, p. 36.

⁷¹ ÍBIDEM, p. 22.

⁷² ÍBIDEM, p. 34.

de manera anónima⁷³, generando así la privacidad necesaria para el pleno desarrollo de las personas, con respecto al uso de las obras protegidas.

Pasemos a revisar ahora el tema del ámbito de aplicación material de la teoría del agotamiento del derecho. Para ello, debemos tener presente dos principios relacionados con la base de esta teoría: la distinción entre la obra protegida y el soporte material que lo contiene, y la libre enajenación de los bienes muebles⁷⁴.

El primer principio, se refiere a que el dueño de la copia de una obra es distinto del “dueño del derecho”, del titular del derecho de autor y, por lo tanto, cualquier transferencia que se haga del objeto material que contiene la obra, no implica que haya una transferencia de los derechos de autor de

⁷³ FISHER WW. 2004. Itunes. How copyright, contract, and technology shape the business of digital media –a case study [en línea] <<http://cyber.law.harvard.edu/media/uploads/53/GreenPaperiTunes041004.pdf>> [Consulta: 12 de abril de 2014] p. 52.

⁷⁴ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. pp. 26–7.

la obra contenida en aquel⁷⁵. Es la obra, el trabajo intelectual del autor el objeto de protección del derecho de autor, no la obra material que la contiene⁷⁶.

Este principio se encuentra latente en la teoría del agotamiento del derecho, ya que para definir sus efectos jurídicos es necesario hacer esta distinción. Cuando decimos que con la primera venta se agota el derecho de la copia, nos estamos refiriendo a la copia específica de la cual es propietario el usuario. Y en tal sentido entendemos que los derechos que adquiere este último, en virtud del agotamiento, son respecto de la copia particular. La protección de la obra misma, los derechos que la protegen, se mantienen intactos tras el accionar del agotamiento.

⁷⁵ “Si, por ejemplo, el novio dirige una carta a su novia, la propiedad en el papel sobre el cual la carta está escrita pertenece a la destinataria, pero el derecho de autor en el trabajo literario permanece en el novio. La novia como propietaria del papel podrá destruirlo o mostrarlo a otras personas, pero no está facultada, sin autorización, para reproducir la carta (...)” RENGIFO. Op. cit. p. 105. Ver también GRUNEWALDT. Op. cit. p. 4.

⁷⁶ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 26.

El segundo principio, respecto a la libre circulación de los bienes, dice relación con cierta coherencia del sistema de protección del derecho de autor con el marco mayor en que se encuentra inmerso. La teoría del agotamiento del derecho es la respuesta del derecho de autor frente al principio general de la libre circulación de bienes⁷⁷.

⁷⁷Este principio impregna nuestro ordenamiento jurídico, sobrepasando las barreras del derecho de autor. Manifestación de ello es el mensaje de nuestro código civil. Este texto, que data del año 1855, menciona la importancia de la introducción de modificaciones en materia fideicomiso y nacimiento y extinción de la personalidad al favorecer la libre circulación de los bienes.

Sobre este último tema se refiere la siguiente cita: “En general, se ha disminuido el tiempo de la posesión provisoria en los bienes del desaparecido. Las posesiones provisorias embarazan la circulación y mejora de los bienes y no deben durar más que lo necesario para proteger racionalmente los derechos privados que puedan hallarse en conflicto con los intereses generales de la sociedad. (...) [L]a facilidad y rapidez de las comunicaciones entre países distantes, se han aumentado inmensamente en nuestros días, y ha crecido en la misma proporción la probabilidad de que una persona de quien por mucho tiempo no se ha tenido noticia en el centro de sus relaciones de familia y de sus intereses, o ha dejado de existir, o ha querido cortar los vínculos que la ligaban a su domicilio anterior.” (merece destacar el optimismo respecto a la rapidez de las comunicaciones existente en pleno siglo xix)

Sobre los fideicomisos dice: “Es una regla fundamental en este proyecto la que prohíbe dos o más usufructos o fideicomisos sucesivos, porque unos y otros embarazan la circulación y entibian el espíritu de conservación y mejora, que da vida y movimiento a la industria.” CHILE. 1855. Mensaje del ejecutivo al congreso proponiendo la aprobación del código civil. 22 de noviembre de 1855.

Llama la atención que siendo un principio que inspira diversas normas del proyecto de código civil (así como diversas normas de nuestro ordenamiento) su reconocimiento y protección no se cuestiona en ningún momento del texto. Ello manifiesta su carácter de pilar y principio rector de nuestro ordenamiento jurídico.

4. Regulación Normativa

En este capítulo nos corresponde ver qué ocurre con el agotamiento del derecho a nivel normativo. Para ello, dividiremos el estudio en dos secciones: una internacional, donde examinaremos los principales tratados que regulan la materia, así como los distintos tipos de regulación del agotamiento que encontramos en los diversos Estados; y una sección nacional, donde veremos cómo se encuentra regulada la teoría del agotamiento del derecho en nuestro propio ordenamiento jurídico, en particular en la Ley n° 17.336.

1. Internacional

El agotamiento del derecho, a nivel internacional, lo encontramos regulado principalmente en cuatro tratados: el Convenio de Berna⁷⁸, el

⁷⁸ En Chile se promulgó el año 1973, siendo su texto publicado en el Diario Oficial N° 28.507 de 20 de marzo de ese año.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC)⁷⁹, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor⁸⁰ y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas⁸¹. A continuación veremos qué nos aporta cada uno de éstos.

El primer tratado que corresponde revisar es el Convenio de Berna, que es el primer acuerdo internacional de protección a los derechos de autor⁸².

⁷⁹ Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial N° 35.169 del 17 de mayo de 1995, y su aprobación se encuentra contenida dentro del denominado “Acuerdo de Marrakech” en el cual se estableció la Organización Mundial de Comercio más una serie de acuerdos anexos, dentro de los cuales se encuentra el Acuerdo sobre los ADPIC. Para mayor abundamiento ver SCHMITZ C. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio [En línea] <<http://www.achipi.cl/wp-content/uploads/2010/11/Schmitz-Christian-Diez-A%C3%B1os-ADPIC-en-Chile.pdf>> [Consulta: 13 de noviembre de 2014].

⁸⁰ Este tratado fue promulgado el 28 de noviembre de 2002 y publicado en el Diario Oficial del 7 de marzo de 2003.

⁸¹ Este tratado fue promulgado el 26 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial del 22 de agosto de ese año.

⁸² OMPI. 1999. Protección internacional del derecho de autor [en línea] <http://www.wipo.int/copyright/es/activities/pdf/international_protection.pdf> [Consulta: 12 de

Este tratado reconoce los derechos autorales de carácter moral⁸³ y también los de carácter patrimonial⁸⁴. De la enumeración de derechos reconocidos en el Convenio, es manifiesto que el derecho de distribución tiene una consagración “a medias”: sólo se le reconoce expresamente a las obras cinematográficas, reconocimiento contenido en los artículos 14 y 14 bis. Frente a este hecho, es legítimo preguntarse ¿qué ocurre con el resto de las obras protegidas y el derecho de distribución?

noviembre de 2014] p. 2. Este tratado data del 9 de septiembre de 1886, y tuvo por objetivo instaurar un sistema uniforme de protección en la materia.

⁸³“Los derechos morales protegen básicamente la personalidad del autor en relación con su obra. El autor en su creación transmite su propia visión de la realidad, aún en la ficción; expresa ideas propias; refleja parte de su mismo ser. De ahí que la ley no pueda menos que reconocer su absoluto gobierno sobre las obras (...)” OMPI. 2002. El derecho de autor en los tratados administrados por la ompi y en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, p. 6.

⁸⁴ OMPI, Protección Internacional Op. cit., pp. 4–5.

De la sola lectura de este primer párrafo del artículo 14⁸⁵, se desprende que contiene disposiciones redundantes respecto al derecho de reproducción y adaptación, los cuales tienen ya una consagración genérica dentro del Convenio. Ahora bien, sabemos que este estatuto de las obras cinematográficas fue establecido en el año 1967, en la revisión de Estocolmo⁸⁶. Antes de ese año, no había ningún derecho de distribución expresamente reconocido en el Convenio y sólo vino a ser reconocido como tal el año 1996 (como veremos más adelante); sin embargo, ello no significa necesariamente que no existiera. Si existía ya una consagración genérica del derecho de reproducción y adaptación ¿no podría ocurrir lo mismo respecto del derecho de distribución?

⁸⁵ El artículo en cuestión, que se titula “derechos cinematográficos”, versa lo siguiente: “1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar: i) la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas; (...)”
DECRETO LEY N° 908 DE 24 DE FEBRERO DE 1975. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

⁸⁶ OMPI. Guía del Convenio de Berna. p. 97.

En la Guía de Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual⁸⁷ encontramos interesantes argumentos que apuntan hacia esta hipótesis, a saber: en primer lugar, un argumento histórico. Hasta el año 1948, sólo se encontraba reconocido expresamente el *derecho de adaptación*⁸⁸. El Convenio de Berna no reconocía expresamente el derecho de reproducción. Sin embargo, pese a esta omisión existía un reconocimiento implícito de dicho derecho⁸⁹.

El segundo argumento tiene que ver con la naturaleza misma del derecho de reproducción: la razón de fondo para la existencia de un control sobre la reproducción de las obras, es para poder controlar la distribución de copias de la obra al público. Como se explica en la guía: “Sería imposible explotar el derecho de reproducción de forma normal si ese

⁸⁷ FICSOR M. 2003. Guía de los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI. Ginebra, OMPI.

⁸⁸ El derecho de reproducción vino a ser reconocido en la revisión de Estocolmo, ÍBIDEM. p. 89.

⁸⁹ COLOMBET C. Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos del mundo. Estudio del derecho comparado. Madrid. Ediciones UNESCO/CINDOC. p. 161.

derecho fuera interpretado de manera tan restrictiva, concediendo al autor (...) sólo el control sobre la realización de copias de su obra, y no el control sobre la primera distribución de los ejemplares reproducidos.”⁹⁰.

Un tercer argumento, también de índole histórico es que en la revisión de Estocolmo se rechazó una propuesta de explicitar el derecho de distribución. Sin embargo, este rechazo se debió a que la propuesta era la de consagrar un derecho general de distribución, que fuera más allá de la primera venta⁹¹. En cuanto al derecho de distribución respecto de la primera venta, no fue incorporado por falta de tiempo en la discusión, más que por una falta de reconocimiento del derecho por parte de la Conferencia Diplomática que discutió la revisión⁹².

⁹⁰ ÍBIDEM. pp. 88–9.

⁹¹ ÍBIDEM. p. 90. En otras palabras, la propuesta que en tal ocasión se discutió y se rechazó era justamente la de anular el efecto propio del agotamiento del derecho, lo cual habría generado nefastas consecuencias en el acceso a las obras y la cultura. Recordemos los efectos propios del agotamiento analizados en el capítulo tercero de esta tesis, los cuales se desvanecerían si se perpetuara el derecho de distribución más allá de la primera venta.

⁹² ÍDEM.

En mi opinión, el argumento más fuerte de los mencionados en el párrafo anterior es el segundo, el cual se refiere al estrecho vínculo que hay entre el derecho de reproducción y el derecho de distribución. Efectivamente, en la práctica resulta muy difícil pensar en un derecho a reproducir la obra sin el derecho de distribución correlativo, para la primera venta. Y en virtud de ello, parece razonable pensar que pese a que el Convenio sólo explicita el derecho de distribución para las obras cinematográficas, es una mención redundante, en cuanto se refiere a un derecho que ya es reconocido para otros tipos de obras protegidas por el derecho de autor.

Queda aún un último punto—tal vez el que más nos interesa—del que debemos hacernos cargo en relación al derecho de distribución y el Convenio de Berna ¿Dónde queda el agotamiento? ¿Tiene algún reconocimiento expreso? La respuesta es no. El Convenio de Berna no establece ni reconoce el agotamiento del derecho de distribución de manera expresa. Así como vimos que el derecho de distribución tiene un

reconocimiento ambiguo (en términos genéricos), ocurre lo mismo para su correlativo agotamiento.

Para zanjar este punto recurrimos nuevamente a la Guía de Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI⁹³, la cual plantea y resuelve el problema desde un punto de vista conceptual, a saber: cuál es el significado del concepto “distribución”. Para ello, distingue el término en inglés “*distribution*” y el término en francés “*mise en circulation*”⁹⁴. En el primero, encontramos que el término puede referirse tanto al primer acto de distribución, como a los actos posteriores de distribución; en el segundo, el término se refiere sólo al acto de la primera distribución⁹⁵. Frente a esta diferencia de interpretaciones, se recurre al artículo 37.1)c) del Convenio, el cual establece que “en caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés”⁹⁶, por lo tanto, el sentido de “distribución” que prima es el de la

⁹³ ÍBIDEM.

⁹⁴ ÍBIDEM. p. 88.

⁹⁵ ÍDEM.

⁹⁶ DECRETO LEY N° 908, DE 24 DE FEBRERO DE 1975. Op. cit.

primera distribución, el de la primera venta. En palabras de la propia guía “Esto parece significar que el requisito mínimo es prever un derecho de distribución que se agota con el primer acto de distribución (puesta en circulación) de las copias de que se trate”⁹⁷. Por lo tanto, en virtud del significado de conceptos claves, como es “distribución”, podemos afirmar que el Convenio de Berna contiene una primera aproximación a lo que es el agotamiento del derecho a nivel internacional, reconocimiento que, como veremos en los próximos párrafos, se hará más claro con el desarrollo de nuevos tratados.

Ahora veamos el Acuerdo sobre los ADPIC. Respecto de este Tratado, no hay mucha información nueva que mencionar que no haya sido aportada cuando hablamos del Convenio de Berna.

Este Acuerdo es de los acuerdos multilaterales adoptados por la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC) cuyo objeto es

⁹⁷ FICSOR. Op. cit. p. 89.

regular lo concerniente a la propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos⁹⁸.

En cuanto a su contenido, el Acuerdo sobre los ADPIC recoge gran parte de los Convenios vigentes sobre propiedad intelectual⁹⁹. En particular, respecto al Convenio de Berna, reconoce todo lo ahí establecido¹⁰⁰, pese a que el Acuerdo tiene un claro enfoque comercial¹⁰¹. Por lo tanto, el Acuerdo sobre los ADPIC, para el tema que nos convoca, reafirma lo que ya vimos en un principio acerca del Convenio de Berna, respecto al derecho de distribución y al agotamiento de éste.

⁹⁸ OMPI. El Derecho de Autor en los Tratados Administrados Op. cit. p. 19.

⁹⁹ ÍDEM.

¹⁰⁰ Ver OMC. 1994. Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 2.

¹⁰¹ OMPI. El Derecho de Autor en los Tratados Administrados Op. cit. p. 20.

Lo que sí podríamos reconocer es que el Acuerdo avanza un paso adelante reconociendo al menos la existencia de la institución, al referirse a ella expresamente en su artículo 6¹⁰².

No obstante, tampoco va mucho más allá, en cuanto se limita a afirmar que no regulará la materia. De todas maneras, podemos considerarlo un avance en cuanto se reconoce al menos la existencia del agotamiento, como institución propia de la propiedad intelectual. Sin embargo, tanto este acuerdo (que data de 1994) como el Convenio de Berna (modificado por última vez el año 1971), fueron concebidos para un entorno analógico y en relación con los soportes físicos, sin hacer mención alguna a la circulación en línea, ni a la transmisión en forma intangible¹⁰³. En consecuencia, se hizo necesario desarrollar un nuevo instrumento internacional que pudiera

¹⁰² Artículo 6: “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”, OMC. Op. cit.

¹⁰³ ANTEQUERA R. 2004. El fenómeno digital y la observancia de los derechos intelectuales. En: DERECHO DE Autor: un Desafío para la Creación y el Desarrollo. Simposio Internacional sobre el Derecho de Autor. Santiago, LOM Ediciones. 1a ed., Chile. pp. 95–143. pp. 105–6.

reconocer y dar respuesta a los grandes cambios tecnológicos y comerciales que comenzaban a gestarse en torno al derecho de autor. Es de este contexto del cual surgieron los dos tratados de la OMPI: el Tratado sobre Derecho de Autor y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonograma.

En general, estos tratados se ocupan de establecer el alcance de los derechos de autor aplicados en el medio digital¹⁰⁴, otorgan seguridad jurídica al desarrollo del comercio electrónico¹⁰⁵ y aclaran las normas existentes, a la vez que crean nuevas normas con miras a dar respuestas a las problemáticas surgidas por el desarrollo de la tecnología digital¹⁰⁶.

Respecto de la materia que nos interesa estos tratados hacen importantes aportes. Los examinaremos por separado.

¹⁰⁴ OMPI. 2005. El derecho de autor en el ámbito digital. Tratados internet [En línea] <www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi.../ompi_da_bue_2_05_1.doc> [Consulta: 16 de agosto de 2014] p. 5.

¹⁰⁵ ÍDEM.

¹⁰⁶ OMPI, Protección Internacional Op. cit. p. 17.

El Tratado sobre Derechos de Autor reconoce por primera vez de manera expresa el derecho de distribución¹⁰⁷.

El primer párrafo del artículo 6 corresponde a la consagración misma del derecho de distribución, terminando así con toda duda que podría provocar el reconocimiento parcial de este derecho por parte del Convenio de Berna. Para algunos, este derecho es un corolario del derecho de reproducción¹⁰⁸, hecho que no deja de ser cierto debido a la íntima vinculación entre ambos derechos. No obstante, reconocemos lo útil y necesario que es que sean reconocidos como derechos independientes, en cuanto a las consecuencias jurídicas que acarrea uno y otro derecho, y más

¹⁰⁷ El artículo 6 del Tratado, que se titula “Derecho de distribución”, regula esta materia, y versa: “1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.” OMPI. 1996a. Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor

¹⁰⁸ OMPI. Tratado de la omi sobre derecho de autor y tratado de la omi sobre interpretación o ejecución y fonogramas [En línea] <http://www.wipo.int/copyright/es/activities/wct_wppt/pdf/wct_wppt.pdf> [Consulta: 02 de diciembre de 2012] p. 12.

aún teniendo en consideración el objeto de esta investigación, el agotamiento del derecho, agotamiento que, como sabemos, se refiere exclusivamente al derecho de distribución.

El otro aporte importante de este tratado es el párrafo segundo del artículo 6¹⁰⁹, que realiza un reconocimiento expreso del agotamiento del derecho de distribución. Este de por sí es un aporte importante, pues es la primera vez también que este agotamiento es reconocido de manera expresa para el derecho de distribución. Sin embargo, también hay que notar que pese a dicho reconocimiento, la disposición tampoco juega un rol decisivo en la materia, en el sentido que entrega una amplia libertad a los Estados para que ellos regulen la materia. Tal cual lo expresa la Guía de Tratados administrados por la OMPI “[El] problema verdaderamente espinoso que plantea el derecho de distribución es su agotamiento al finalizar la primera

¹⁰⁹El párrafo segundo del artículo 6 establece: “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.” OMPI. Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor Op. cit.

venta de ejemplares y, en particular, el efecto territorial de dicho agotamiento. Durante la labor de preparación del WTC [Tratado de Derecho de Autor de la OMPI] se intentó reconocer su efecto nacional/regional (...). Sin embargo esos intentos fueron fallidos y la cuestión del agotamiento, así como su efecto territorial, se dejaron a la total discreción del legislador nacional”¹¹⁰. Efectivamente, el artículo 6.2 no obliga a los Estados a adoptar un sistema de agotamiento en particular, ni siquiera les obliga a regular de manera alguna la materia del agotamiento, lo cual es un importante impedimento en miras a desarrollar esta materia y adoptar un sistema uniforme a nivel internacional.

Esta libertad en la regulación del agotamiento, permite la existencia de diversos sistemas de agotamiento¹¹¹, los cuales son adoptados por los distintos países, influidos principalmente por razones económicas y

¹¹⁰ FICSOR. Op. cit. p. 207.

¹¹¹ Revisaremos estos tres sistemas de agotamiento de manera más extensa al terminar la revisión de los Tratados de la OMPI.

políticas¹¹². Fueron justamente estas diferencias las que dificultaron, y en definitiva impidieron que se adoptara un sistema común de agotamiento del derecho durante la tramitación del Tratado de la OMPI.

Otro punto importante que menciona el Tratado de la OMPI de Derecho de Autor es la declaración concertada respecto a los artículos 6 y 7¹¹³ ¿Qué alcances tiene esta declaración? O más aún ¿qué consecuencias acarrea? De acuerdo a la Guía de Tratados de la OMPI¹¹⁴ esta declaración indica el nivel mínimo de protección, en virtud de lo cual, no estaría

¹¹²“Con independencia de que sea regional o internacional, el agotamiento no es un problema estrictamente jurídico, pues está vinculado en muchos aspectos a la política y la competencia en el plano mundial o regional.” GAUBIAC Y. 2002. El agotamiento de los derechos en el entorno analógico y digital. Boletín de Derecho de Autor 36 (4): pp. 2–18. p. 3.

¹¹³Tal declaración dice: “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.” OMPI, Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor Op. cit. Ver también: MAGLIONA MARKOVICH C. 2008. Derecho de autor y nuevas tecnologías [en línea] <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Derecho_de_Autor_y_Nuevas_Tecnologias.pdf> [Consulta: 12 de abril de 2014] p. 8.

¹¹⁴ FICSOR. Op. cit.

limitando que se regule un derecho de mayor alcance a lo que se establece en la declaración concertada¹¹⁵. Y lo más importante: significa que “(...) se puede extender el derecho de distribución a la distribución a través de la reproducción mediante transmisión (...)”¹¹⁶.

Para terminar debemos referirnos a un último tema de interés: la *solución marco* o *umbrella solution*, que se refiere a la protección de obras y su transmisión por internet.

Durante las negociaciones de este Tratado se discutió acerca de la necesidad de dar protección a las obras que fueran transmitidas por internet, a través de un derecho exclusivo que se le otorgara al autor¹¹⁷. Sin embargo, había desacuerdo entre los Estados respecto a qué derecho específico debía aplicarse. Las principales opciones eran el derecho de comunicación al público —impulsado principalmente por la Comunidad

¹¹⁵ ÍBIDEM. p. 207.

¹¹⁶ ÍDEM.

¹¹⁷ OMPI, El Derecho de Autor en el Ámbito Op. cit. p. 7.

Europea y países latinoamericanos—y el derecho de distribución¹¹⁸. El principal impedimento para llegar a acuerdo era que los ámbitos de aplicación de uno y otro derecho eran muy distintos en las legislaciones nacionales de los países en negociación¹¹⁹. Además, ninguno de los dos derechos propuestos tenía una protección plena en el Convenio de Berna¹²⁰. Más aún, era difícil pensar en aplicar alguno de estos conceptos tradicionales sin realizar aclaraciones previas¹²¹: en particular respecto del derecho de distribución, habría que especificar que la distribución por medio de la transmisión digital, también queda comprendida dentro del

¹¹⁸ o ANTEQUERA R. 2005. Las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital [en línea] <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_2.pdf> [consulta: 11 de abril de 2014] p. 17.

¹¹⁹ OMPI, El Derecho de Autor en el Ámbito Op. cit. p. 7.

¹²⁰ OMPI, Tratado De La OMPI Sobre Derecho De Autor y Tratado De Op. cit. p. 7.

¹²¹ FICSOR. Op. cit. p. 213.

concepto de distribución¹²². Lo mismo ocurría respecto del derecho de comunicación al público¹²³.

Finalmente, se optó por una solución específica: “(...) que el acto de transmisión digital se describiera de forma neutral, sin una tipificación jurídica específica que estableciera, por ejemplo, cuál de los dos derechos ‘tradicionales’ mencionados ampara este acto; que tal descripción fuera específicamente tecnológica (...); que, respecto de la tipificación jurídica del derecho exclusivo (...) se otorgase libertad suficiente a la legislación nacional; y por último, que las deficiencias existentes en el Convenio de Berna en cuanto al alcance de los derechos pertinentes (...) se subsanen. Esta solución se denominó ‘solución marco’.”¹²⁴ Esta solución marco fue incorporada en el artículo 8 del Tratado. Y lo importante es que el derecho de comunicación pública reconocido en este artículo, entrega la libertad necesaria a los Estados para escoger la tipificación legal del derecho

¹²² ÍDEM.

¹²³ Ver ÍDEM.

¹²⁴ OMPI, ‘Tratado De La OMPI Sobre Derecho De Autor y Tratado De Op. cit. p. 8.

exclusivo que ellos prefieran, sea el derecho de comunicación pública, o un derecho de distribución por transmisión, o incluso, mediante una combinación de derechos¹²⁵.

Por último, para terminar con la revisión de tratados, tenemos el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el cual reconoce derechos similares a los mencionados en el Tratado sobre Derecho de Autor, pero reconocidos para ciertos titulares de derecho de autor específicos. Así, el artículo 8 en el párrafo 1 reconoce el derecho de distribución para los artistas intérpretes y ejecutantes respecto del original y las copias de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas sobre fonogramas¹²⁶, mientras que el artículo 12 hace lo propio los productores de fonogramas, entregándoles un derecho similar.

Antes de seguir con la regulación normativa nacional del agotamiento, debemos hacernos cargo de un último tema relacionado con su regulación

¹²⁵ ANTEQUERA. Las Limitaciones Op. cit. p. 18.

¹²⁶ OMPI. 1996b. Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.

internacional: los ya mencionados sistemas de agotamiento¹²⁷. Veremos en qué consiste cada uno de ellos, las consecuencias que acarrearán cada uno de ellos, así como los principales ordenamientos jurídicos que adoptan cada uno de estos sistemas.

- a) Sistema de agotamiento internacional: es aquel en el cual los derechos de distribución se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular del derecho, o con su consentimiento, en cualquier país del mundo¹²⁸. Este sistema de agotamiento del derecho es recogido en distintos países del mundo, como Australia, Nueva

¹²⁷Enrico Bonadio ilustra de manera bastante simple las consecuencias a nivel internacional de que existan diversos sistemas de agotamiento del derecho: “Does the first sale in country A exhaust the right in country B? As is known among intellectual property practitioners, the answer depends on which exhaustion regime country B has chosen.” (“¿la primera venta en un país A agota el derecho en un país B? Como es conocido en los estudiosos de la propiedad intelectual, la respuesta depende del sistema de agotamiento que el país B haya escogido.”)BONADIO E. 2011. Parallel imports in a global market: should a generalised international exhaustion be the next step. *European Intellectual Property Review* 33 (3): pp. 153–61. p. 154.

¹²⁸ÁLVAREZ. Op. cit. p. 337.

Zelanda¹²⁹ o Chile¹³⁰ (cuyo régimen de agotamiento estudiaremos en la siguiente sección). Podemos encontrar también países que recogen diversos sistemas de agotamiento, dependiendo del derecho de la propiedad intelectual a la cual nos estemos refiriendo¹³¹. Japón, por ejemplo, reconoce un sistema de agotamiento internacional en el caso de patentes, pero no así en el caso de derecho de autor¹³². Caso similar encontramos en China, donde el agotamiento internacional también se aplica sólo en el caso de las patentes¹³³.

El efecto principal del sistema de agotamiento internacional es que el titular del derecho, una vez que introduce en el mercado un producto protegido, no puede oponerse a ventas futuras de estos productos, independiente del país en que haya sido hecha esta

¹²⁹ BONADIO. Op. cit. p. 158.

¹³⁰ CERDA A. 2011. Armonización de los derechos de autor en la comunidad andina: hacia un nuevo régimen común. En: IUS PRAXIS año 17 n° 2. Universidad de Talca. P. 251.

¹³¹ GAUBIAC. Op. cit. p. 9.

¹³² FISHER. Op. cit. p. 63.

¹³³ FISHER. Op. cit. p. 64.

introducción. Por lo tanto, para que este sistema de agotamiento tenga aplicación, es requisito esencial que los derechos de propiedad intelectual sean válidos no sólo en el país donde se adopta el régimen de agotamiento internacional, sino también en el Estado donde la obra, el bien protegido, es vendido por primera vez por el titular del derecho¹³⁴.

Como mencionamos antes, la elección de uno u otro sistema no es aleatorio, es una decisión que implica una serie de consecuencias, no solo jurídicas, sino que también económicas y políticas. Tal cual nos explica Gaubiac “(...) el hecho de admitir el agotamiento internacional equivale frecuentemente a reducir de manera considerable los ingresos de los autores u otros titulares de derechos y a obstaculizar su estrategia”¹³⁵. Sin embargo, éste no es el único efecto asociado al agotamiento internacional. Muy por el contrario,

¹³⁴ BONADIO. Op. cit. p. 154.

¹³⁵ GAUBIAC. Op. cit. p. 14.

este sistema produce una serie de efectos positivos en el mercado que es necesario mencionar.

El principal efecto que produce son las denominadas “importaciones paralelas”, efecto que, como veremos a continuación, acarrea una serie de consecuencias que implican fuertes impactos en el desarrollo de los mercados internacionales¹³⁶.

Las importaciones paralelas¹³⁷ son aquellas que efectúa legalmente un importador distinto al titular, representante o distribuidor autorizado en una determinada jurisdicción¹³⁸.

¹³⁶ BONADIO. Op. cit. p. 154.

¹³⁷ También conocidas en el derecho anglosajón como “*grey market*”

¹³⁸ ÁLVAREZ. Op. cit. p. 335. La doctrina distingue dos tipos: las pasivas, que son aquellas en que una tercera parte compra bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual en un país y luego los vende en un país distinto; y las activas, en que un distribuidor diferente del titular de propiedad intelectual, vende los bienes protegidos en el país de quien es titular de los derechos, entrando a competir directamente con ellos. Sin embargo, tal distinción no tiene mayor relevancia, en el sentido de que los efectos que producen una y otra, a nivel de mercados internacionales, son los mismos. BONADIO. Op. cit. p. 154.

Con las importaciones paralelas, lo que ocurre en la práctica es que un distribuidor va a comprar productos protegidos en países donde están a menor costo, para luego revenderlos en aquellos países donde el titular del derecho los vende a precios más altos¹³⁹. De esta acción es que derivan los principales efectos favorables de las importaciones paralelas (y por lo tanto, del sistema de agotamiento internacional). A saber:

- fortalece el mercado entre los distintos países, favoreciendo la competencia a nivel de mercados internacionales, y satisfaciendo los intereses y demandas de los consumidores¹⁴⁰. Efectivamente, al permitir en un mismo mercado más de un distribuidor de un mismo bien protegido, el titular del derecho pierde control del mercado, al entrar a competir con otros distribuidores que ofrecen el mismo producto. Se cumplen las demandas e intereses de los consumidores en cuanto hay

¹³⁹ BONADIO. Op. cit. p. 155.

¹⁴⁰ ÍDEM.

mayor cantidad de bienes disponibles, y a precios más asequibles –producto de la competencia de precios.

- Siendo más específicos, las importaciones paralelas generan impactos positivos especialmente en mercados esenciales como son los de alimentos, y farmacéuticos¹⁴¹. Sabemos que en este caso estamos frente a casos de otros derechos de propiedad intelectual, sin embargo, encontramos pertinente mencionarlo en cuanto a que las consecuencias que acarrea para las personas son altamente beneficiosas. Estos efectos se pueden apreciar especialmente en países en vías de desarrollo y menos desarrollados.
- En general, las importaciones paralelas favorecen el crecimiento de los mercados internos de los países, en especial aquellos en vías de desarrollo y menos desarrollados¹⁴². Como Bonadio nos explica: “(...) most developing and least developed countries consider parallel trade not only as a tool

¹⁴¹ ÍDEM.

¹⁴² ÍDEM

to promote competition on foreign markets and prevent possible anti-competitive behaviours of IPR [intellectual property rights] owners but also as a good opportunity for economic growth.”¹⁴³

Tenemos, por lo tanto, que el sistema de agotamiento internacional es un sistema altamente beneficioso para el desarrollo de los mercados, tanto a nivel nacional como internacional, más allá de que implique, tal vez, menos beneficios para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Es un sistema que genera beneficios para el público, para la sociedad completa, y en tal sentido, me parece que es más acorde con los principios generales que rigen el derecho de autor, en el sentido que promueve el equilibrio entre los intereses de ambas partes, en vez de generar mayores beneficios para uno u otro sector.

¹⁴³ “Países en desarrollo y menos desarrollados consideran las importaciones paralelas no sólo como una herramienta para promover la competencia en mercados extranjeros y prevenir posibles comportamientos anticompetitivos de titulares de derechos de autor, sino también como una buena oportunidad para el crecimiento económico” ÍBIDEM. p. 158.

b) Sistema de agotamiento nacional: consiste en que el derecho de distribución exclusivo otorgado a una obra protegida se agota cuando el producto es puesto en circulación con autorización de su titular en el mercado nacional, conservando intacto su derecho de distribución en países extranjeros.¹⁴⁴

El agotamiento nacional del derecho distribución es el régimen más restrictivo, desde el punto de vista de la libre circulación de bienes¹⁴⁵, en cuanto deja a salvo el derecho del titular para oponerse a la importación paralela de copias de su obra que son comercializadas por primera vez en el extranjero por ese titular o un tercero con su consentimiento¹⁴⁶. Este poder de oposición se traduce, en la práctica, en la segregación de los mercados internacionales¹⁴⁷,

¹⁴⁴ CASTRO GARCÍA. Op.cit. p. 260.

¹⁴⁵ ÍDEM.

¹⁴⁶ ÁLVAREZ. Op. cit. p. 337.

¹⁴⁷ BONADIO. Op. cit. p. 154.

al permitir un mayor control sobre los precios en los distintos países en que es introducida la obra.

Es por lo anterior que los principales defensores de este sistema de agotamiento son justamente los titulares de derecho autor. En su defensa esbozan principalmente argumentos que apuntan en contra de los efectos propios de las importaciones paralelas¹⁴⁸.

Entre los países que aplican el sistema de agotamiento nacional se encuentra Estados Unidos. Este país y su regulación del derecho de autor –el llamado *copyright*– es de gran importancia para comprender las principales tendencias en torno a la adaptación del derecho de autor a las nuevas tecnologías –y en particular respecto de la digitalización de la teoría del agotamiento del derecho– por lo que nos ocuparemos en las próximas líneas de hacer una breve descripción de las principales normas atinentes al derecho de distribución y su agotamiento.

¹⁴⁸ Ver ÍBIDEM. pp. 156–8.

Respecto de esta materia, encontramos en la legislación estadounidense dos cuerpos normativos relevantes: la *1976 Copyright Act*¹⁴⁹, y la *Digital Millenium Copyright Act* (en adelante DMCA)¹⁵⁰. La primera contiene los principios y normas esenciales que regulan el *copyright*, entre ellos, el derecho de distribución y su consiguiente agotamiento; la segunda es una ley más reciente, que fue dictada con el fin de implementar los Tratados de la OMPI de 1996, y que resulta importante revisarla en cuanto es necesaria para comprender uno de los principales impedimentos de la aplicación de la *first sale doctrine* en un entorno digital¹⁵¹.

¹⁴⁹ ESTADOS UNIDOS. 1976. Copyright act of 1976.

¹⁵⁰ ESTADOS UNIDOS. 1998. Digital millenium copyright act.

¹⁵¹ Respecto de cómo afecta esta ley a la implementación de la doctrina de la primera venta en Internet nos encargaremos de explicarlo en el siguiente capítulo. Por ahora nos limitaremos a describir la norma en cuestión.

La *Copyright Act* regula el derecho de distribución y el agotamiento de este derecho en las secciones 106 (3)¹⁵² y 109¹⁵³. Respecto de esta última sección, es destacable la forma en que formula el agotamiento, en cuanto lo formula desde el punto de vista del dueño de la copia –al garantizarle la libre disposición respecto de

¹⁵²§106. Exclusive rights in copyrighted: “Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending” (“Derechos exclusivos de derecho de autor. Sin perjuicio de las secciones 107 a 122, el titular de un derecho de autor bajo este título tiene el derecho exclusivo para hacer y autorizar cualquiera de las siguientes: (3) distribuir copias o fonogramas de las obras protegidas al público por venta u otra transferencia de propiedad, o en alquiler, arrendamiento o préstamo.”) ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

¹⁵³ § 109. Limitations on exclusive rights: Effect on transfer of particular copy or phonorecord: “(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 (...)” (“Límites en derechos exclusivos: efectos en la transferencia de una copia o fonograma: (a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 106 (3), el dueño de un fonograma o copia particular hecha de manera leal bajo este título, o cualquier persona autorizada por este dueño, está facultado, sin la autorización del titular del derecho de autor, para vender o de otra manera disponer de la posesión de esa copia o fonograma(...)”) ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

su copia, sin necesidad de pedir autorización al autor o titular del derecho de autor— en vez de hacerlo desde la vista del agotamiento del derecho mismo, como habíamos visto que es formulado en cuerpos normativos de rango internacional.

Tal vez esta diversa formulación se deba a la historia misma que ha tenido la doctrina de la primera venta en Estados Unidos. Efectivamente, si bien esta institución adquirió rango legal con la dictación de la *Copyright Law* de 1909¹⁵⁴, la verdad es que no fue más que la consagración una doctrina que había surgido a nivel

¹⁵⁴ § 41. “That the copyright is distinct from the property in the material object copyrighted, and the sale or conveyance, by gift or otherwise, of the material object shall not of itself constitute a transfer of the copyright, nor shall the assignment of the copyright constitute a transfer of the title to the material object; but nothing in this Act shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained.” (“Que el derecho de autor es distinto de la propiedad sobre el objeto material que contiene la obra, y la venta o traspaso, por obsequio o cualquier otro, del objeto material no podrán por sí solo transferir el derecho de autor, ni de la cesión del derecho de autor se constituye una transferencia de la titularidad del objeto material; pero nada en esta Ley se considerará para prohibir, prevenir o restringir la transferencia de cualquier copia de una obra protegida por derecho de autor cuya posesión haya sido obtenida legalmente.”) ESTADOS UNIDOS. 1909. Copyright law of 1909

jurisprudencial el año anterior a la dictación de la ley¹⁵⁵. Este fue el caso de *Bobbs-Merrill Company v. Strauss*.

Bobbs-Merrill había publicado el año 1904 la novela *The Castaway*, de Hallie Herminie Rives¹⁵⁶. Con el fin de mantener el precio inicial de venta, el autor imprimió los libros con una nota que establecía que el libro no podía venderse a menos de 1 dólar y que cualquier venta hecha por un precio menor se consideraría una infracción a los derechos de autor¹⁵⁷. El demandado vendió copias de este libro por sólo 89 centavos, producto de lo cual fue demandado por Bobbs-Merrills.

La Corte en definitiva rechazó la demanda, argumentando que una vez que el titular de derecho había vendido en una primera venta

¹⁵⁵EVEN Y. 2008. Appropriability, first sale & exhaustion [en línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1274822> [Consulta: 12 de noviembre de 2014] pp. 4-5.

¹⁵⁶ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 24.

¹⁵⁷ ÍDEM.

las copias en cantidades y a un precio satisfactorio, se entendía que había agotado ese derecho, respecto de esas copias particulares.¹⁵⁸

En definitiva, más allá de lo llamativo que pueda resultar la manera en que está consagrada la doctrina de la primera venta en la ley estadounidense, lo esencial de esta formulación es que no distingue entre copias materiales y digitales¹⁵⁹. Así, tal cual se establece en el estudio del Berkman Center for Internet and Society

¹⁵⁸ “In our view the copyright statutes, while protecting the owner of the copyright in his right to multiply and sell his production, do not create the right to impose, by notice, such as is disclosed in this case, a limitation at which the book shall be sold at retail by future purchasers, with whom there is no privity of contract. This conclusion is reached in view of the language of the statute, read in the light of its main purpose.” (“En nuestra opinión las normas de derecho de autor, mientras protegen al titular en su derecho de multiplicar y vender su producción, no crea el derecho a imponer, por notificación, tal como se describe en este caso, una limitación a la que el libro se venderá al por menor por los compradores futuros, con quien no hay relación contractual. Esta conclusión se alcanza en vista de las palabras de la norma, leída en vista de su propósito.”) SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 1908. *Bobbs Merrill Company v. Strauss*.

¹⁵⁹ Como vimos, por ejemplo, en los Tratados de la OMPI, donde el agotamiento se formulaba en torno a la definición del derecho de distribución, existe la limitación conceptual de que el derecho de distribución se refiere solo a copias tangibles. Dicha limitación –insistimos, solo conceptual– no la encontraríamos en el derecho estadounidense.

sobre el negocio de iTunes “(...) the baseline understanding is that the first sale doctrine as codified in the Copyright Act does not distinguish between ‘analog’ and ‘digital’ works. Viewed from this angle, strong arguments exist that the first sale doctrine, in principle and generally speaking, does apply to both analog and digital works as long as the prerequisites outlined above are met and limitations of the doctrine are respected.”¹⁶⁰ Por supuesto que la solución final no es tan simple como distinguir si la letra de la ley admite o no el entorno digital, o sólo el material, para la aplicación de la doctrina de la primera venta, pero de todas maneras es relevante tenerlo en cuenta.

Nos falta aún una norma más de la *Copyright Act* que revisar: la sección 117, sobre la limitación a derechos de autor exclusivos y los

¹⁶⁰ “La comprensión base de la forma en que está codificada la doctrina de la primera venta en la ley de derecho de autor es que no distingue entre copias ‘análogas’ y ‘digitales’. Visto desde este ángulo, existen argumentos fuertes para decir que la doctrina de la primera venta, en principio y en términos generales, aplica a ambos formatos, siempre que los prerequisites esbozados antes sean conocidos y los límites de la doctrina sean respetados.” FISHER. Op. cit. p. 55.

programas de computador. Esta sección garantiza a los dueños de copias legales de programas de computador el derecho de reproducir, adaptar y redistribuir las copias que se refiere a copia de los programas de computador¹⁶¹. En específico, los actos permitidos por la sección 117 son los siguientes:

- Hacer una copia adicional o adaptación¹⁶²: se refiere a copias de programa de computador hechas con el fin de utilizar el programa en conjunto con una máquina, en donde la copia es vista como un paso esencial para su utilización, y no puede ser usada con otro fin;
- arrendamiento, venta u otra transferencia de la copia adicional o adaptación¹⁶³: se refiere a que las copias de programa de computador hechas de acuerdo a la presente sección, pueden ser arrendadas o vendidas junto con la copia original, pero

¹⁶¹ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 42.

¹⁶²§ 117 (a), ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

¹⁶³§ 117 (b), ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

solo como parte de la venta o el arriendo u otra transferencia de todos los derechos del programa;

- mantenimiento o reparación de la máquina¹⁶⁴: este acto se refiere a las copias de programa de computador hechas con el fin de activar el programa en una máquina que contiene una copia autorizada del programa, sólo con propósitos de mantener o reparar la máquina, y bajo las condiciones de no usar para otro fin la copia, la cual debe ser destruida una vez cumplido su único propósito.

Destacamos la sección 117, en cuanto esta norma reconoce que los dueños de una copia de un programa de computador requieren más que sólo la libertad de alienación para poder hacer uso de la copia de que son dueños¹⁶⁵. En otras palabras, se desmarca de la estricta mirada del agotamiento del derecho de distribución, y va un poco más allá, buscando el uso óptimo de la obra, sin por ello dejar

¹⁶⁴§ 117 (c) ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

¹⁶⁵ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 42.

de respetar el derecho de autor. Retomaremos este punto en el siguiente capítulo, cuando abordemos de lleno el conflicto producido con la llegada de internet.

Para terminar esta revisión por las normas del sistema norteamericano de agotamiento del derecho, nos queda por revisar la DMCA. Como mencionamos hace algunos párrafos, esta ley fue dictada en el año 1998 con el fin de implementar los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor, y sobre Ejecución o Interpretación de Fonogramas y Reproducción. Es, por lo tanto, la respuesta estadounidense para la adaptación del derecho de autor a la llegada de internet y las nuevas tecnologías.

Respecto de las medidas adoptadas por Estados Unidos, plasmadas en esta ley, nos preocupa una en particular, en cuanto a que puede producir dudas respecto de la viabilidad de la doctrina de la primera venta en un entorno digital: la sección 1201, sobre elusión

de sistemas de protección de derechos de autor¹⁶⁶. Esta norma prohíbe la elusión de medidas tecnológicas que restringen el acceso y la copia de obras protegidas por *copyright*, así como la creación o distribución de herramientas que faciliten esta elusión¹⁶⁷. Como podemos apreciar, resulta una norma altamente restrictiva para los usuarios de obras protegidas.

Entendemos que el objetivo principal de esta norma es evitar la violación, o más bien, garantizar el respeto a los derechos legítimamente adquiridos sobre una obra. Con estas medidas se busca recuperar un poco el control entregado por el *copyright*, que los titulares veían perdido con la entrada de internet¹⁶⁸. Sin embargo, no deja de ser preocupante el ver cierta pérdida de equilibrio en la adopción de políticas sobre el *copyright*. Recordemos que uno de los

¹⁶⁶ ÍBIDEM. p. 16.

¹⁶⁷§ 1201 (a), ESTADOS UNIDOS. Digital Millenium Copyright Act Op. cit.

¹⁶⁸ LESSIG L. 2005. Cultura Libre. Cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad. Santiago, LOM Ediciones, Chile. p. 133.

objetivos principales de la doctrina de la primera venta es equilibrar los intereses del titular del derecho de autor y los del público, es decir, los de la sociedad. Y la adopción de normas como la de la sección 1201 no sólo impiden el desarrollo de herramientas de equilibrio ya consagradas, como es la doctrina de la primera venta, sino más aún, coarta los derechos legítimos de uso de los usuarios respecto de la copia de la obra de la cual son legítimos dueños. En definitiva, genera una situación irracional de desigualdad que va en desmedro de los intereses de la sociedad, principal beneficiada de las creaciones del intelecto humano, y por lo tanto, nada aporta al crecimiento y desarrollo de aquella. Es perfectamente posible crear medidas que equilibren los intereses de la sociedad y los titulares de derecho en un entorno digital, pero para ellos es necesario generar medidas racionales, que garanticen el derecho de los últimos, sin que ello se traduzca en una situación del todo desfavorable para su “contraparte”.

Volveremos sobre este tema en el siguiente capítulo.

c) Sistema de agotamiento regional: es aquel en que el agotamiento se produce cuando el titular de los derechos, o un tercero con su consentimiento, realiza la primera venta del producto en una región determinada (en una comunidad de Estados).¹⁶⁹

Se dice que el agotamiento regional es una solución intermedia, que es adoptada generalmente por conjunto de Estados que forman parte de un mercado común o una unión¹⁷⁰. En palabras de Enrico Bonadio, el agotamiento regional es un agotamiento internacional “*on a small scale*”¹⁷¹. En tal sentido, es que dentro de esta comunidad de países se producen los efectos identificados en el caso del agotamiento internacional, relacionados con las importaciones paralelas, mas no ocurre lo mismo respecto a terceros países, que no forman parte de la comunidad. En efecto, si un titular de derecho de

¹⁶⁹ ÁLVAREZ. Op. cit. p. 337.

¹⁷⁰ BONADIO. Op. cit. p. 154.

¹⁷¹ ÍBIDEM. p. 159.

autor comercializa bienes protegidos dentro de alguno de los países de la comunidad, podrá conservar aún el derecho a oponerse a las importaciones paralelas que se produzcan en países que no forman parte de la región. Sin embargo, ello no ocurrirá dentro de la región de países, donde no podrá impedir la libre circulación de esos bienes¹⁷² en el mercado de la comunidad, una vez hecha la primera venta.¹⁷³

La Unión Europea (UE) se rige por este sistema regional de agotamiento del derecho. Este sistema de agotamiento se ha venido construyendo en la Comunidad Europea desde el año 1964, cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea tuvo que resolver el caso *Constant c./ Grundig*¹⁷⁴, en donde un fabricante de productos electrónicos intentó evitar que se vendieran sus productos en toda la

¹⁷²“De acuerdo con el principio de la libre circulación de mercancías, se autorizarán las importaciones paralelas en toda la Comunidad, pero el titular del derecho conservará la protección contra las importaciones paralelas de terceros países a fin de proteger el mercado interior.” GAUBIAC. Op. cit. p. 4.

¹⁷³ ÁLVAREZ. Op. cit. p. 337.

¹⁷⁴TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 1966. *Constant c./ Grundig*

Comunidad¹⁷⁵. En ese caso el Tribunal resolvió que si se le permitía este control al fabricante, no estarían cumpliendo con el fin de la libre circulación de los bienes, fin por cierto perseguido por la Comunidad¹⁷⁶.

El agotamiento regional de la Unión Europea se encuentra consagrado en diversas directivas. En particular:

- La Directiva 91/250/CEE del Consejo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. El artículo 4 –que se refiere a los actos sujetos a restricción– en su letra c) reconoce el derecho de distribución respecto de los programas de ordenador, para luego establecer que “La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la

¹⁷⁵ CASTRO GARCÍA. Op. cit. p. 261. Ver también: KATZ J y ABARZA J. 2002. Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC. Naciones Unidas, CEPAL, Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo y Empresarial. p. 20.

¹⁷⁶ CASTRO GARCÍA. Op. cit. p. 261.

Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo”¹⁷⁷.

- La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Esta Directiva contiene en su artículo 5 letra c) una disposición similar al artículo 4 letra c) de la Directiva 91/250/CEE, solo que establece los derechos y su respectivo agotamiento respecto de las bases de datos¹⁷⁸.
- La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo, 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. Esta Directiva tuvo por objeto concordar los

¹⁷⁷ COMUNIDAD EUROPEA. Consejo de la comunidad europea. 1991. Directiva 91/250/CEE sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador.

¹⁷⁸ PARLAMENTO EUROPEO. 1996. Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos, p. 96.

Tratados de la OMPI con el Derecho interno de la Comunidad Europea¹⁷⁹.

En particular, esta Directiva reconoce expresamente el agotamiento regional de los derechos en el considerando 28, y el artículo 4. Al respecto dice el primero:

“La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad.”¹⁸⁰

En cuanto al artículo 4, que versa sobre el derecho de distribución, establece en su párrafo segundo el agotamiento

¹⁷⁹ FISHER. Op. cit. pp. 59–61.

¹⁸⁰ PARLAMENTO EUROPEO. 2001. Directiva 2001/29/CE relativa a la Armonización de Determinados Aspectos de los Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información.

regional del derecho, en el mismo tenor en que ya fuera reconocido en el considerando 28 de la Directiva.

Otro elemento importante de esta Directiva es el considerando 29, el cual establece que el agotamiento no se planteará en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea.¹⁸¹

- La Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador. El artículo 4, que se refiere a los actos sujetos a restricciones, se refiere en la letra c) al derecho de distribución, consagrando más adelante en el párrafo segundo del artículo el agotamiento regional de este derecho.

Hemos hecho hasta acá una revisión de las principales normas internacionales que se refieren al derecho de distribución y su agotamiento, así como una breve mirada a las principales normas

¹⁸¹ Sobre este tema nos referiremos más en detalle en el siguiente capítulo, en el cual nos encargaremos propiamente tal de las dificultades que se enfrentan hoy en día para aplicar el agotamiento del derecho en internet.

atingentes en la materia de los dos principales regímenes de propiedad intelectual y derecho de autor, como son Estados Unidos y la Unión Europea.

Esta revisión nos ha servido para asimilar el escenario actual en que se desenvuelve el tema que nos convoca. Sin ánimo de adelantar conclusiones, nos gustaría hacer notar ciertos tópicos determinantes para el análisis posterior. En primer lugar, el fondo de la regulación. Como vimos, ninguna de las normas revisadas profundiza mayormente en el agotamiento del derecho. Los cuerpos normativos que individualizan el derecho de distribución lo conceptualizan de manera similar para consagrar luego, en términos simples, su agotamiento posterior a la primera venta. No obstante, no hay mayor regulación en la materia. Por supuesto que las normas responden a los requerimientos de la vida en sociedad, y en este sentido, en la medida que el mercado y las relaciones sociales a nivel mundial se han ido conectando y complejizando por la influencia de internet y el desarrollo de la tecnología, se hace necesaria

una mejor regulación en la materia, que abarque estos nuevos escenarios virtuales que se han ido instalando.

Justamente por esto es que surgieron los tratados de la OMPI, que intentaron establecer el alcance de los derechos de autor en un entorno digital. Sin embargo creemos que en materia de agotamiento se podría haber avanzado más de lo que se hizo.

La libertad que otorgan los tratados de la OMPI a los estados para regular la materia del agotamiento no hace más que dificultar su implementación en un entorno digital—si entendemos internet como un gran mercado global, donde las fronteras geográficas desaparecen—pues mientras no exista un criterio común que guíe las diversas legislaciones nacionales, ninguna de estas podrá dar solución a esta disyuntiva. Es el derecho internacional quien debe adoptar una postura clara respecto al agotamiento en un entorno digital. Visto de esa manera, nos parece que los últimos tratados en la materia son insuficientes.

Nos corresponde ahora revisar nuestro propio ordenamiento jurídico.

2. Nacional

La revisión de la regulación normativa a nivel nacional se traduce en revisar el contenido de la ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Efectivamente, esta ley contiene más de una norma que hace referencia al derecho de distribución y agotamiento. Revisaremos su contenido y alcance en los siguientes párrafos.

En primer lugar, encontramos el artículo 5, norma que se encarga de definir una serie de conceptos para el mejor entendimiento de los alcances de la ley 17.336, dentro de los conceptos que define, tenemos la letra q), que define el concepto de “distribución”¹⁸². Esta definición fue incorporada

¹⁸²“Artículo 5: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: q) Distribución: la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión del original o de la copia”. CHILE. Ministerio de Educación Pública. 1970. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 02 de Octubre de 1970.

por la ley n° 19.914 19/11/2003, la denominada “Ley TLC Chile EEUU”¹⁸³
¹⁸⁴, que introdujo una serie de modificaciones a la ley 17.336 con el fin de
dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados
Unidos¹⁸⁵.

¹⁸³ CASTILLO E. 2004. Derecho de autor: desafíos y acciones. En: DERECHO DE Autor: un Desafío para la Creación y el Desarrollo. Simposio Internacional sobre el Derecho de Autor. Santiago, LOM Ediciones, 1ª Ed., Chile. pp. 203–237. p. 230.

¹⁸⁴ Entre los temas de derecho de autor incluidos en el tratado se encuentran: el derecho de reproducción de autores (artículo 17.5.1 del TLC); la ya mencionada inclusión del derecho de distribución y comunicación al público (artículo 17.5.2-3); en derechos conexos para artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas se reconocen también derechos como el de reproducción (artículo 17.6.1), el de distribución (artículo 17.6.2) y el de autorizar o prohibir la radiodifusión o la comunicación al público de sus obras (artículo 17.6.5(a)). Para más detalles ver CHILE-ESTADOS UNIDOS. 2003. Tratado de libre comercio Chile-Estados Unidos. 6 de junio de 2003.

¹⁸⁵ Sobre la ley 19.914 el sitio web de la OMPI señala: “La notificación realizada por parte de Chile ante la OMC en virtud del artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula: 'Esta ley busca adecuar algunas leyes chilenas al Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. En su artículo 3 modifica la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual en materias que se refieren al alcance, existencia y observancia de derechos de autor y/o conexos. (...) incorpora el derecho de distribución y el agotamiento internacional por la primera venta o transferencia de propiedad del original o del ejemplar de la obra que haya sido objeto de la venta o transferencia”. En <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5322>

Como podemos apreciar, el concepto de “distribución” introducido en nuestra ley de derecho de autor es similar a los conceptos que se manejan a nivel internacional. De hecho, podemos apreciar que incorpora la Declaración concertada del artículo 6 y 7 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, que establece que la distribución se refiere sólo a copias tangibles de las obras.

Esta característica no debe sorprendernos, pues el TLC entre Chile y Estados Unidos—en el capítulo referido a propiedad intelectual y derecho de autor—se construye sobre los tratados de la OMPI y el acuerdo sobre los ADPIC¹⁸⁶.

Para seguir avanzando, encontramos el artículo 18 de la ley 17.336, que se encuentra incorporado dentro del capítulo v de la legislación, que se titula “Derecho patrimonial, su ejercicio y limitaciones”. Este artículo 18 es el principal referente en materia de derechos patrimoniales, en cuanto

¹⁸⁶ COMITÉ TRIPARTITO. Guía comparativa del tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos y el tratado de libre comercio entre República Dominicana – Centroamérica y Estados Unidos [En línea] < http://www.sice.oas.org/tpcstudies/USCAFTACHl_s/CompStudy17.htm > [Consulta: 16 de noviembre de 2014]

enumera aquellos que se le reconocen al titular del derecho de autor, y entre ellos, contempla el derecho de distribución. Por lo tanto este artículo también es referente del derecho de distribución y su agotamiento, pues consagra a ambos expresamente.¹⁸⁷

Respecto de este artículo cabe hacer notar algunas características: primero, respecto del derecho de distribución, al igual que en el artículo 5 q), notamos la total concordancia con los instrumentos internacionales antes estudiado; y en segundo lugar, respecto del agotamiento, encontramos una norma que reconoce claramente su aplicación, así como el sistema de

¹⁸⁷ “Artículo 18: Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas:

e) La distribución al público mediante la venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no haya sido objeto de una venta y otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.

Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.” CHILE. Ministerio de Educación Pública. 1970. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 02 de Octubre de 1970.

La letra e) de este artículo, al igual que la letra q) del artículo 5, fue incorporado el año 2003 por la ya mencionada “Ley TLC Chile EEUU”.

agotamiento por el cual se regirá el país –la expresión “transferencia de propiedad en Chile o el extranjero” deja claro que nos encontramos frente a un sistema de agotamiento internacional del derecho.

En tercer lugar, encontramos otras dos menciones directas del derecho de distribución y su agotamiento en nuestra Ley sobre Propiedad Intelectual: los artículos 66 n°4) e inciso final, y artículo 68 incisos 1 y 2. Ambas normas se encuentran dentro del segundo título de nuestra ley, que versa sobre los derechos conexos. Estas dos normas, en general, no hacen más que reiterar lo ya dicho en el artículo 18 e) e inciso final, solo que lo reconoce para titulares de derecho de autor específicos: los artistas, intérpretes y ejecutantes, y los productores de fonogramas. En general estas dos disposiciones no aportan nada nuevo al régimen de derecho de autor en materia de agotamiento¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Nos limitaremos a transcribir ambas normas: “Artículo 66: Respecto de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se prohíben sin su autorización expresa, o la de su heredero o cesionario, los siguientes actos: 4) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su interpretación o ejecución que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por el artista o su cesionario o de conformidad con esta ley.

Cabe mencionar que las referencias hechas en ambas normas al agotamiento del derecho fueron producto de la “Ley TLC Chile EEUU”. También incorpora expresamente el derecho de distribución dentro del texto del artículo 68¹⁸⁹.

Por último queremos mencionar un último artículo dentro de la ley 17.336, que si bien no constituye una relación directa con el agotamiento del derecho y sus efectos, sí constituye en la práctica una especie de

Para los efectos de este número, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido”; “Artículo 68: Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción, el arrendamiento, el préstamo y demás utilidades de sus fonogramas, incluyendo la distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su fonograma que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.

Para los efectos de este artículo, se entiende que la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.” CHILE. Ministerio de Educación Pública. 1970. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 02 de Octubre de 1970.

¹⁸⁹Ver nota al pie en ÍBIDEM. p. 231.

“excepción” a los efectos propios del agotamiento del derecho, en el sentido de que mantiene un vínculo entre el autor y una obra, aún después de la primera venta. Nos referimos al artículo 36, que consagra el denominado “*Droit de suite*” o derecho de seguimiento¹⁹⁰. Este derecho, es reconocido en algunas legislaciones a artistas plásticos¹⁹¹, en virtud del cual el autor puede reclamar parte de los ingresos obtenidos en cada venta hecha de algún ejemplar o el original de las obras de bellas artes¹⁹². Este derecho busca la aplicación de un principio de justicia, en cuanto las obras de arte, con el paso del tiempo, van adquiriendo un mayor valor económico¹⁹³.

¹⁹⁰ Así, nuestro artículo 36 establece: “El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto tendrá, desde la vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor real que obtenga el que lo adquirió, al vender la obra en subasta pública o a través de un comerciante establecido.” CHILE. Ministerio de Educación Pública. 1970. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 02 de Octubre de 1970.

¹⁹¹ A veces se extiende a las ventas públicas de manuscritos.

¹⁹² OMPI. El Derecho de Autor en los Tratados Administrados Op. cit. p. 12.

¹⁹³ RENGIFO. Op. cit. pp. 174-5.

Es importante notar que este derecho no constituye un derecho exclusivo para el autor, en el sentido de que tuviera facultades para controlar las posibles futuras ventas de las obras¹⁹⁴--y por eso es que no constituye una excepción propiamente tal al agotamiento del derecho de distribución—pero nos parece pertinente mencionarlo en este análisis, en cuanto constituye un curioso caso en que el artista y su obra mantienen un vínculo aún después que haya sido vendida o transferida su propiedad.

Para ir cerrando este capítulo queremos hacer una breve reflexión en torno a lo visto sobre la legislación nacional.

En primer lugar, reiteramos lo dicho con ocasión de la sección anterior respecto a que la regulación dedicada al agotamiento del derecho es breve e insuficiente. Esta característica no debe sorprendernos, pues no hace más que seguir la tónica de las normas de derecho internacional y comparado que versan sobre la materia. Chile no es un país líder en materia de derecho de autor—y no tiene por qué serlo—por lo que esperar una regulación más

¹⁹⁴ OMPI. El Derecho de Autor en los Tratados Administrados Op. cit. p. 12.

definida o más arriesgada respecto a esta rama del derecho y su aplicación en un entorno digital sería—tal vez—utópico.

Más aún, recordemos que las referencias al agotamiento del derecho de distribución fueron incorporadas en nuestra legislación recién el año 2003, producto del TLC celebrado con Estados Unidos.

No decimos esto con ánimo conformista ni esperando que los cambios se forjen lejos de nuestras fronteras. La implementación del agotamiento del derecho es un tema que tiene consecuencias en todos aquellos lugares en que las personas quieren vivir en torno a la cultura.¹⁹⁵ Por lo tanto,

¹⁹⁵ Un tema de no menor importancia es el polémico tratado transpacífico (TPP), tratado cuyas negociaciones se han llevado a cabo de forma secreta, y cuyo contenido se conoce en parte gracias a filtraciones de su contenido.

Si bien se encuentra aún en etapa de negociación, existe una propuesta promovida por Estados Unidos que despierta preocupación y trae serias consecuencias en el tema que motiva esta tesis: la creación de un derecho que permita al titular del derecho de autor autorizar o prohibir la importación de copias de sus obras (Artículo Q.Q.G.3), lo cual significaría una grave limitación en la distribución de las obras, aumentaría el precio de las obras (dificultando su acceso) y pondría fin a las importaciones paralelas. Para más detalles ver LARA C. 2013. El TPP pone fin a las “importaciones paralelas” [En línea] <

óptimo resultaría que nuestra legislación nacional fomentara la adaptación de esta doctrina a medios digitales.

El que contemos con un sistema de agotamiento internacional es un punto a nuestro favor pues, como vimos, permite una mayor competencia de precios que favorece al consumidor. Sin embargo queda mucho aún por definir y avanzar.

<https://www.derechosdigitales.org/6478/analisis-tpp-nuevo-derecho-de-importacion/>> [Consulta: 16 de noviembre de 2014]

5. ¿Qué ocurre con Internet?

En este capítulo describiremos los principales obstáculos que se presentan para implementar a plenitud la teoría del agotamiento del derecho de distribución de una obra en internet.

En tal sentido, presentaremos los temas que constituyen un impedimento a la aplicación del agotamiento en un entorno digital, prescindiendo para su selección del carácter legal, contractual o de otra índole que estos temas puedan presentar, pues lo relevante será el hecho de que afecten o modifiquen el escenario tradicional de aplicación de la institución.

En consecuencia, el análisis de esta sección necesariamente tendrá que traspasar la visión de lo estrictamente jurídico, y entrar a revisar las limitaciones que surjan también en la práctica. Asimismo, cabe hacer presente que, para la identificación de estos impedimentos, traspasaremos la frontera nacional, ya que muchas de las dificultades identificadas son

temas que han sido desarrollados principalmente en otros ordenamientos jurídicos, como en el estadounidense o el de la Comunidad Europea. Discusiones desarrolladas en estos ordenamientos tienen o tendrán repercusión en los sistemas de protección de derecho de autor de otros países y por este motivo nos parece pertinente y relevante incluirlos como argumentos centrales de la discusión.

Una vez vistos cada uno de estos impedimentos, haremos un análisis crítico con miras a descifrar qué tan determinantes son estos obstáculos como para evitar la aplicación del agotamiento en internet, o si por el contrario, es posible (y necesario) superarlos.

En definitiva, en este capítulo buscaremos dar respuesta a la pregunta principal que motiva esta investigación, respecto a si es posible aplicar el agotamiento del derecho de distribución en un entorno digital.

1. Problemas que se presentan en un entorno digital

Las principales trabas que identificamos para la implementación del agotamiento en internet son las siguientes:

- Inmaterialidad

El problema de la inmaterialidad dice relación con la tradicional concepción del derecho de distribución y con la dificultad de implementar este derecho en un medio virtual, inmaterial, como lo es internet.

Internet se caracteriza por ser un medio completamente nuevo y diferente a lo que estábamos acostumbrados en el mundo material. Internet “está instalada sin tener en cuenta las fronteras de los Estados y dominando un territorio que es siempre infinitamente superior al sometido a los poderes de aquellos. La gran red (...) permite la comunicación internacional de un modo nuevo, en el que las referencias territoriales se pierden y también se difuminan los poderes que gobiernan cada trozo de espacio físico sobre el que están

constituidos los Estados. Es un territorio abierto: el ciberespacio, un mundo sin fronteras.”¹⁹⁶

Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor consagra la existencia del derecho de distribución junto con una declaración concertada en la que se indica que las copias a las que se refiere este derecho “se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles”¹⁹⁷. Esta concepción ha sido recogida por gran cantidad de legislaciones nacionales—por ejemplo, la chilena—mientras que en otros casos, sin haber un reconocimiento expreso del carácter tangible de las copias en que recae el derecho de distribución, se subentiende por parte de la doctrina y/o jurisprudencia—por ejemplo, el caso de Estados Unidos.

¹⁹⁶ MUÑOZ MACHADO S. 2000. La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet. Barcelona, Taurus. p. 7.

¹⁹⁷ Ver Declaración concertada respecto del artículo 6 y 7, en OMPI. Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor Op. cit.

Por lo tanto, vistas las condiciones actuales del derecho de distribución y conociendo lo diferente y opuesto que es desarrollar un mercado en un entorno digital, la pregunta de fondo es ¿qué tan relevante es este requisito de tangibilidad para la concepción del derecho de distribución? ¿Es insalvable y, por lo tanto, inaplicable en un medio digital? ¿O por el contrario es posible y/o necesario modificarlo, con miras a concebir una teoría del agotamiento digital?

A la discusión entran en juego varios argumentos, a favor de una y otra postura. A favor del agotamiento digital podemos decir que la concepción de derecho de distribución introducida en el Tratado de la OMPI, en particular su declaración concertada, no es en ningún caso limitante o excluyente a determinado tipo de mercado (el material o análogo), sino que simplemente tiene por objeto establecer un estándar mínimo de protección al derecho de distribución¹⁹⁸, y en virtud de ello, en nada limita a que un país decida ampliar el nivel de

¹⁹⁸ “(...) a saber, que la obligación mínima consiste en reconocer un derecho de distribución respecto de la puesta a disposición de copias tangibles”, FICSOR. Op. cit. p. 215.

protección ofrecido por esta norma—y ampliar su aplicación, por ejemplo, a la distribución a través de la reproducción por medio de la transmisión digital—lo cual podría hacerse en virtud de lo establecido en la solución marco¹⁹⁹. Además, siempre hay que tener en consideración el fin último perseguido por el sistema de protección del derecho de autor²⁰⁰, y en tal sentido, cómo juega un rol fundamental en el cumplimiento de dicha tarea la teoría del agotamiento del derecho, asegurando un equilibrio entre los intereses del autor y los intereses del público general²⁰¹.

¹⁹⁹ ÍDEM.

²⁰⁰ En Estados Unidos, por ejemplo, este fin último se encuentra reconocido en la sección 8 del artículo 1 de la Constitución, y consiste en buscar un equilibrio entre el derecho del artista a tener control sobre su obra, y la necesidad pública de acceder a estas obras. Ver ESTADOS UNIDOS. 1787. Constitución de los Estados Unidos. Ver también GRUNEWALDT. Op. cit. pp. 3–4.

²⁰¹ “(...) first sale doctrine has been a major bulwark in providing public access by facilitating the existence of used book and record stores, video rental stores, and, perhaps most significantly, public libraries”. (“la doctrina de la primera venta ha sido un importante baluarte en la prestación de acceso público al facilitar la existencia de tiendas de libros y discos usados, tiendas de arriendo de videos, y, tal vez más significativamente, bibliotecas públicas.”) REESE. The first sale Op. cit. p. 577.

En contra del agotamiento digital, en virtud del carácter inmaterial del medio, podemos distinguir los siguientes argumentos: en primer lugar, la persistente calidad de la información digitalizada, así como sus bajos costos de distribución²⁰². En un medio material, las copias ingresan al mercado y después pueden ser revendidas, arrendadas, etc.; además, las copias se gastan y van perdiendo su calidad con el tiempo, lo cual permite distinguir claramente entre una copia nueva y una copia usada. Sin embargo, este efecto del paso del tiempo, esta distinción entre una copia nueva y una copia usada se pierde completamente gracias a la digitalización y a la calidad persistente de las copias que se hagan una y otra vez²⁰³. En virtud de lo anterior, los autores argumentan que los efectos propios de la

²⁰² FISHER. Op. cit. p. 54.

²⁰³ “(...) con internet y las tecnologías digitales, ha surgido una realidad completamente nueva con la que nunca antes habíamos tratado: por primera vez en la historia, la tecnología permite realizar copias perfectas, idénticas al original, y distribuir las masivamente sin apenas costes económicos.” VILLATE J. 2001. La propiedad intelectual en la nueva era digital [En línea] <http://www.reddebibliotecas.org.co/News/Documents/La_propiedad_intelectual_en_la_nueva_era_digital.pdf> [Consulta: 16 de agosto de 2014] p. 1.

teoría del agotamiento fueron concebidos para un medio material, en el cual pudiera distinguirse claramente entre una y otra copia, y por lo tanto, no corresponde repetir estos efectos jurídicos del agotamiento en un medio digital, donde la condiciones son completamente distintas, pues se estaría en la práctica produciendo un efecto completamente diferente al que ocurre en un mercado con bienes materiales²⁰⁴.

Sumado a lo anterior, está el hecho que en un medio digital la difusión de una obra se puede hacer al instante, en cualquier parte del mundo y por un costo insignificante²⁰⁵. Esto reafirma el argumento central de que no corresponde intentar adaptar la teoría del agotamiento en un medio digital, en cuanto el contexto en el cual intenta aplicarse, así como las consecuencias que produciría son completamente distintas a las que se producen en un mercado material.

²⁰⁴ FISHER. Op. cit. p. 54.

²⁰⁵ U.S. COPYRIGHT OFFICE. 2001. Dmca section 104 report. p. xix

En adición, se puede argumentar en contra de un agotamiento digital en función de las normas internacionales vigentes de derecho de autor; en particular, las reglas contenidas en el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor. Pues la tangibilidad, en dicho cuerpo normativo, establece un estándar mínimo de protección y no se ha adoptado ningún régimen de protección mayor. En virtud de lo anterior, es que debe seguirse el sistema de agotamiento actualmente vigente, que aplica sólo a los medios tangibles.

- Infracción a otros derechos de autor: derecho de reproducción y la memoria RAM

La esencia del problema del derecho de reproducción y las copias RAM (Random Access Memory)²⁰⁶ radica en el tratamiento legal

²⁰⁶ Nuestra ley de derecho de autor, por ejemplo, define la reproducción en su artículo 5 letra u) señalando que es: “la fijación permanente o temporal de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.” CHILE. Ministerio de Educación Pública. 1970. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 02 de Octubre de 1970. De esta

que se le ha dado a las copias RAM, lo cual repercute directamente en la doctrina de la primera venta²⁰⁷. En la era análoga la compra y uso de copias protegidas por derecho de autor no implicaba la infracción de otros derechos exclusivos del titular de derecho; sin embargo, en el nuevo entorno digital no se puede afirmar lo mismo sin al menos dudar, ya que la transmisión de datos por vía digital sigue distintos patrones²⁰⁸ y estos nuevos patrones, de acuerdo a ciertos sectores, implicarían la infracción a ciertos derechos de autor.

Pero para entender bien en qué consiste esta dificultad, debemos saber primero en qué consisten estos nuevos patrones.

La transmisión digital de datos funciona en torno a la memoria RAM del computador. Como se explica en la siguiente cita: “All data

definición podemos ver que incluye expresamente la “fijación temporal” dentro del cual cabe las reproducciones hechas en la memoria RAM del computador. Abordaremos a fondo este tema en la sección 2 de este capítulo.

²⁰⁷ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 16.

²⁰⁸ ÍDEM.

and instructions processed by a computer –such as running a software program, browsing the WWW, or displaying information even without downloading it to the hard drive—are necessarily reproduced for a certain period of time in the computer’s memory known as RAM. Moreover, by transmitting digital documents over the Net, several temporary copies are made not only on the RAM of the sender’s computer, but also on the computers of the senders (...), on various routers on the Internet, on the addressee’s service provider, and on the recipient’s own computer.”²⁰⁹ Por lo tanto,

²⁰⁹ “Todos los datos e instrucciones procesados por un computador—como ejecutar un software, navegar en la web, o mostrar información sin siquiera descargarla en el disco duro—son necesariamente reproducidas por cierto período de tiempo en la memoria del computador conocida como RAM. Por otra parte, al transmitir datos por la Net, varias copias temporales se hacen no sólo en la memoria RAM del computador que lo envía, sino también en el computador remitente, en varios routers en internet, en la dirección del proveedor del servicio, y en el computador receptor.” ,FISHER. Op. cit. p. 56. Otra cita bastante descriptiva es la siguiente: “Obviously, each act of ‘uploading’ or ‘downloading’ makes a RAM copy in the recipient’s computer. That is only the beginning, however. In downloading a picture from a Web site, the modem at each end will buffer each byte, as will the router, the receiving computer, the Web browser, the video decompression chip, and the video display board. Those seven copies will occur on each such transaction.” (“Obviamente, cada acto de subida y descarga hace una copia RAM en el computador receptor. Ese es solo el comienzo, de todas maneras. En descargar una película desde un sitio web, el módem en cada extremo almacenará cada byte, al igual que el router, el computador receptor, el

vemos que, para que opere la transmisión digital de datos, se realizan por cada acto una reproducción del archivo en la memoria RAM del computador. De todas maneras, lo fundamental de estas reproducciones es su carácter temporal, en virtud del cual no permanece en la memoria del computador por más tiempo del que toma llevar a cabo la actividad específica y desaparecen al apagar el dispositivo, o cuando la información simplemente es sobrescrita²¹⁰.

La dificultad misma de este tema, que afecta a la doctrina de la primera venta, se presenta al momento de entregarles un carácter jurídico a estas copias temporales. Y es que los tribunales han desarrollado la denominada “*doctrine of RAM copies*”, doctrina en virtud de la cual, cada una las reproducciones temporales, descritas

navegador, el chip de descompresión de video, y la pantalla donde se visualice el video. Esas siete copias ocurrirán en cada transacción”) LEMLEY MA. 1997. Dealing with overlapping copyrights on the internet. University of Daytona Law Review 22: pp. 1-49. pp. 9–10.

²¹⁰ U.S. COPYRIGHT OFFICE. Op. cit. p. xxii

en el párrafo anterior, tienen el carácter de reproducciones de acuerdo a las leyes que protegen el derecho de autor^{211 212}.

Esta doctrina ha sido instada mayoritariamente en algunas cortes por los titulares de derecho, intentando con ella extender los derechos de autor a las redes tecnológicas²¹³. Y, en la medida en que el uso de la información en formato digital se ha incrementado—de manera

²¹¹ Hablamos de “leyes” en genérico, aunque la verdad es que el desarrollo jurisprudencial de esta materia se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos, por lo que la definición de infracción de dicha doctrina, se hace en base a la concepción de reproducción contenida en la *Copyright Act*.

²¹² En términos generales, la doctrina de las copias RAM es aquella que establece que la accesión a obras protegidas por derecho de autor hecha a través de un computador infringe el derecho de reproducción porque requiere almacenamiento temporal en la memoria RAM de dicho computador. REESE RA. 2001. The public display right: the copyright act’s neglected solution to the controversy over “ram copies.” [En línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=266182> [Consulta: 12 de noviembre de 2014] p. 84.

²¹³ ÍDEM.

explosiva—los últimos años, hace que las consecuencias de una interpretación de este tipo sean extremadamente significantes²¹⁴.

Para la doctrina de la primera venta las consecuencias son claras y decisivas: en la medida en que las copias RAM sean consideradas reproducciones, un usuario no podrá llevar a cabo un acto de disposición de su copia en un entorno digital sin que esta acción derive en uno o varios actos de reproducción. La sola transmisión digital del archivo, desde el computador del revendedor, al computador del comprador, crearía varias copias temporales de la obra. Y como la doctrina de la primera venta garantiza la excepción del derecho de distribución, pero no el de reproducción²¹⁵, los actos

²¹⁴ ÍBIDEM. p. 138. En este artículo sólo nos referiremos a las consecuencias que esta doctrina tendría respecto del Agotamiento del derecho de distribución. Para leer más al respecto, consultar el texto citado y: PERZANOWSKI A. 2009. Fixing ram copies. [En línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441685> [Consulta: 12 de noviembre de 2014].

²¹⁵ “The first sale doctrine is primarily a limitation on the copyright owner’s exclusive right of distribution. It does not limit the exclusive right of reproduction. While disposition of a work downloaded to a floppy disk would only implicate the distribution right, the transmission of a work from one person to another over the Internet results in a reproduction on the recipient’s computer, even if the sender

de transferencia electrónica de obras digitalizadas a través de la red de computador no estarían permitidos en virtud del agotamiento, por lo tanto, dichos actos no podrían llevarse a cabo sin infringir la ley de derecho de autor²¹⁶.

- Facilidad para infringir los derechos de autor en un entorno digital

Otro impedimento para la aplicación plena del agotamiento del derecho en redes digitales, se refiere al medio virtual como un medio propicio para infringir el derecho de reproducción. Básicamente por dos cosas: porque al revender un archivo digital, en verdad no se está vendiendo el archivo, sino más bien una copia del archivo del

subsequently deletes the original copy of the work.”, (“La doctrina de la primera venta es primeramente un límite al derecho de distribución del titular del derecho. No limita el derecho exclusivo de reproducción. Mientras la disposición de una obra descargada a un disco puede solo implicar el derecho de distribución, la transmisión de una persona a otra por medio de internet se traduce en una reproducción en el computador receptor, aún cuando el remitente vaya borrando las copias de la obra que se vayan generando.”) U.S. COPYRIGHT OFFICE. Op. cit. p. xviii.

²¹⁶ FISHER. Op. cit. p. 56.

revendedor—esto es, una reproducción—y porque al subirlo a la red, el archivo no se elimina del disco duro donde se encontraba almacenado, sino que simplemente se reproduce una copia idéntica²¹⁷. Entonces, desde el momento en que para desarrollar cualquier tipo de transacción—ya sea por medio de redes digitales o por medio de un soporte físico, pasando un archivo descargado de música a un soporte de este tipo, como un cd, y entregando un cd con la copia del archivo al comprador²¹⁸—el usuario revendedor tiene que reproducir la obra, se produce una infracción al derecho de reproducción²¹⁹.

Además, para evitar una violación adicional a este derecho, se requiere un acto positivo por parte del usuario revendedor: se requiere que, una vez realizada la transacción, elimine el archivo de

²¹⁷ Ver opinion de Sam Díaz, en DAVIS N. 2009. Reselling digital music: is there a digital first sale doctrine. Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review: pp. 363–73. p. 368.

²¹⁸ FISHER. Op.cit. p. 56.

²¹⁹ ÍDEM.

su disco duro; y a menos que se desarrollara una tecnología del tipo “reenviar y borrar”, este acto dependería únicamente de la voluntad de la persona de guardar una copia del archivo revendido²²⁰. Pero aunque el usuario revendedor borrara de su computador cualquier registro del archivo revendido, de todas maneras la infracción al derecho de reproducción ya se habría producido.

Como puede apreciarse, las nuevas tecnologías entregan todas las facilidades a los usuarios para reproducir cuántas veces quieran las copias de las obras protegidas, sin siquiera ver afectada la calidad de ellas. Por lo tanto, los defensores acérrimos del derecho de autor argumentan que una posible expansión del agotamiento digital a las redes digitales y los eventuales beneficios que se pudieran obtener de ello, no compensarían la probabilidad de aumentar los daños a la protección dada al derecho de autor²²¹.

²²⁰ U.S. COPYRIGHT OFFICE. Op. cit. p. xix.

²²¹ ÍDEM.

- Obstáculo tecnológico: medidas tecnológicas de protección

En el capítulo anterior describimos la sección 1201 de la *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) con el fin de poder comprender mejor uno de los obstáculos relacionados con la DMCA a la hora de implementar la doctrina de la primera venta en un entorno digital. Pues bien, en esta sección nos encargaremos de explicar en qué consiste esta dificultad.

Sabemos que la DMCA prohíbe la elusión de medidas tecnológicas que restrinjan el acceso y la copia de obras protegidas, así como la creación o distribución de herramientas que faciliten esta elusión.²²² Esta medida ha generado controversia y preocupación en diversos sectores por lo restrictiva que podrían resultar estas modificaciones al estatuto del derecho de autor norteamericano²²³ y,

²²² § 1201, ESTADOS UNIDOS. Digital Millenium Copyright Act Op. cit.

²²³ Desde la dictación de las DMCA, la *Copyright Office* ha realizado diversos estudios donde se evalúa el impacto de la era digital en las obras protegidas por *copyright*. Para el estudio de los efectos de las modificaciones de la DMCA (en particular su título 1) en el desarrollo del comercio electrónico y las

como era de esperar, estas limitaciones, contenidas en la sección 1201, han alcanzado también a la doctrina de la primera venta.

Para comprender cómo la DMCA limita los beneficios de la doctrina de la primera venta, debemos mencionar la *pedra angular* que conforma este obstáculo: las denominadas *tethered copies*²²⁴.

Las copias atadas son copias que están encriptadas con una clave que utiliza una característica única de un aparato específico, como por ejemplo, el número de identificación de una CPU, para asegurarse que no puedan ser usados en ningún otro dispositivo²²⁵. Como explica el *DMCA report*, aún cuando esta copia fuera descargada directamente a un medio removible, como un disco o un

tecnologías asociadas a la operación de las secciones 109 (que consagra la doctrina de la primera venta) y 117 de la *Copyright Act*, es que se realizó el *DMCA Section 104 Report*, del año 2001. En particular evalúa la posibilidad de implementar una doctrina de la primera venta *digital*. Ver U.S. COPYRIGHT OFFICE. Op. cit. pp. 1–2.

²²⁴ También conocidas como *tethered works*. Al español podríamos traducirlas como “copias atadas”

²²⁵ U.S. COPYRIGHT OFFICE. Op. cit. p. 75.

cd, el contenido no podría ser accedido en ningún dispositivo distinto de aquel en el cual fue hecho²²⁶. Dicho en otras palabras, el usuario pierde toda libertad de uso que podría tener sobre su copia, pues la copia se encuentra atada a un determinado dispositivo para su utilización²²⁷, restringiéndose los diferentes usos por parte del usuario. Por ejemplo, si éste quisiera revender un archivo de música legalmente adquirido, la única manera de hacerlo sería revendiéndolo junto con el dispositivo que lo contiene, ya sea un ipod, un reproductor de mp3, o el disco duro de su computador²²⁸.

²²⁶ ÍDEM.

²²⁷ “In the case of tethered works, even if the work is on removable media, the content cannot be accessed on any device other than the one on which it was originally made. This process effectively prevents disposition of the work.”, (“En el caso de las obras atadas, aún si la obra está en formato extraíble, el contenido no puede ser accedido en ningún dispositivo que no aquel en que fue originalmente hecho. Este proceso evita efectivamente la disposición de la obra.”) ÍBIDEM. pp. xvi-xvii.

²²⁸ “Consumers, however, may find these copies significantly harder to transfer under the first sale doctrine as compared to traditionally distributed copies. As an initial matter, many downloaded works will be stored on the user’s hard disk (...) But transferring that material object—the hard disk—will generally entail removing the disk from the computer (or selling the computer along with the hard disk), and also transferring all of the other data on the hard disk (or removing that data). Under the terms of the first sale doctrine, transferring an album of songs that has been downloaded to a hard disk will be far less

Así, las copias atadas, y en general la sección 1201, anulan los beneficios adquiridos en virtud de la doctrina de la primera venta. Analicemos en detalle cómo se ven afectados estos beneficios.

En primer lugar, las copias atadas amenazan con reducir los beneficios de disponibilidad y asequibilidad propios del agotamiento²²⁹. Veamos cómo ocurre esto.

Las copias atadas frustrarían, en primer lugar, la opción de los usuarios de acceder y usar copias de obras protegidas que hubieran

convenient than selling a used CD.”, (“Consumidores, sin embargo, tal vez encuentren estas copias más difícil de transferir bajo la doctrina de la primera venta comparadas con las copias distribuidas de manera tradicional. Para empezar, muchas obras descargadas estarán almacenadas en el disco duro del usuario (...) pero transmitir el objeto material—el disco duro—implicará remover el disco del computador (o vender el computador con el disco duro), y además transferir todos los otros datos en el disco duro (o removerlos del mismo. Bajo las condiciones de la doctrina de la primera venta, transferir un disco de música que ha sido descargado en un disco duro será mucho menos conveniente que vender ese disco usado.”) REESE. *The first sale* Op. cit. p. 612. Ver también FISHER. Op. cit. pp. 57–8.

²²⁹ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 18.

sido adquiridas por medio de mercados secundarios²³⁰. Más aún, producto de las copias atadas difícilmente podría tener lugar un mercado secundario, sin implicar infracción a la ley, y la consiguiente responsabilidad de los usuarios, por eludir las medidas tecnológicas de protección que evitan el pleno uso de la copia adquirida de segunda mano.

La falta de mercados secundarios, a su vez, acarrea una serie de consecuencias. La más importante, entrega todas las facilidades a los titulares de derecho de autor para discriminar precios²³¹. Facilita la discriminación de precios pues el titular del derecho ya no tiene mercados secundarios con los cuales competir, al estar los usuarios imposibilitados de revender sus copias, en virtud de las medidas

²³⁰ “While in the short run the DMCA (...) seem to be rather irrelevant in preventing piracy, their effect on secondary markets is both immediate and significant.” (“Mientras en el corto plazo la DMCA (...) pareciera irrelevante en la prevención de la piratería, su efecto en mercados secundarios es inmediato y significativo”) FISHER. Op. cit. p. 48. Ver también PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. pp. 16–7.

²³¹ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 19.

tecnológicas ineludibles²³²; además, a través de la diseminación digital, el titular del *copyright* tiene mayores facilidades para identificar a los grupos de consumidores, donde unos están dispuestos a pagar más, y otros a pagar menos²³³. Si esto es beneficioso o no para los usuarios, va a depender del usuario particular de que se trate.

En general, los usuarios que resultan perjudicados son aquellos consumidores especializados o más instruidos, dispuestos a pagar más²³⁴, mientras que aquellos que no buscan copias de una determinada obra con características especiales, podrían acceder a ella a precios más bajos. Visto así, pareciera no constituir un efecto negativo para los usuarios a priori, simplemente un efecto distinto, que pese a perjudicar a unos pocos, pareciera favorecer a la mayoría. Sin embargo, el tema relevante es que no queda claro que esta

²³² REESE. The first sale Op. cit. p. 626.

²³³ ÍDEM.

²³⁴ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 19.

discriminación de precios resulte más beneficiosa para los consumidores, que lo que resulta los mercados secundarios²³⁵. Sí es más fácil de predecir que la discriminación de precios favorece a los titulares de derecho, y les permitiría obtener un mayor beneficio económico—y por sobre todo, les permite un mayor poder para determinar el excedente a obtener.

Por otro lado, tenemos los efectos sobre la disponibilidad de las obras. En general, ésta se ve afectada por la existencia de copias atadas, por cuanto el acceso a las obras lo tendría sólo en aquellos lugares donde el titular del derecho decida hacer ventas²³⁶. Además, al no existir la opción de los mercados secundarios, los usuarios sólo podrían acceder a las obras por la vía del titular del derecho de autor, y por lo tanto, éste se constituiría en la única vía de acceso a las obras protegidas. La opción del público de acceder a una determinada obra dependería de la decisión de una persona: el titular

²³⁵ ÍDEM.

²³⁶ ÍBIDEM. p. 20.

del derecho de autor. Por lo tanto, se ve puesto en peligro el efecto de disponibilidad de las obras, y especialmente, el efecto de preservación de las obras.

Aparte de los efectos de disponibilidad y asequibilidad, encontramos que también podrían verse afectados los beneficios sobre la privacidad de los usuarios respecto del uso de su copia. Como vimos en el capítulo 3, la doctrina de la primera venta permitía un uso anónimo de las obras, pudiendo disponer de ellas sin necesidad de que el titular del derecho de autor interviniera. Con las copias atadas, este beneficio se pierde, pues muchas de estas medidas de protección requieren, para poder acceder a la obra, conectar con el servicio que otorga acceso a la obra, y en general, entregar algún tipo de información personal que permita identificar al usuario²³⁷.

Por último, las copias atadas aumentan los costos de información y transacción. Al ser copias sujetas a medidas tecnológicas, al

²³⁷ ÍBIDEM. p. 21.

momento de la compra hay gran cantidad de información a considerar adicional a la que se requeriría en la compra de una obra en un medio material, como son las condiciones legales, o de uso asociadas a la copia²³⁸.

- Obstáculo jurídico: contratos de licencia

Otro obstáculo que encontramos para la aplicación del agotamiento del derecho en un entorno digital son los contratos de licencia. Este obstáculo, a diferencia de los otros descritos hasta ahora, tiene un origen contractual, fomentado por las principales industrias relacionadas al derecho de autor²³⁹.

²³⁸ ÍDEM.

²³⁹ Esta práctica comenzó a ser implementada por las empresas distribuidoras de software. Ver CARVER B.W. 2011. Why license agreements do not control copy ownership: first sales and essential copies. Berkeley Technology Law Journal 25: pp. 1887–1954. pp. 1896–7.

Conocemos los elementos que deben darse para que la teoría del agotamiento del derecho tenga aplicación²⁴⁰. Por lo tanto, sabemos que para obtener los beneficios propios de la doctrina, debe darse un requisito esencial: que el usuario sea dueño de la copia. Sólo aquellos que tengan esta calificación pueden ejercer los derechos que les otorga el agotamiento.

En vista de lo anterior, los titulares de derechos de autor han buscado cambiar la figura jurídica tradicional de los contratos que recaen sobre copias digitales de obras protegidas por derechos de autor. Así, se ha dejado de contratar la acostumbrada venta, para cambiarla por contratos de licencia. A saber, la licencia “es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual permite o autoriza que otra persona utilice la creación mediante el pago de determinada cantidad de dinero a título de regalía o retribución económica”²⁴¹.

²⁴⁰ Remitirse al capítulo 3.

²⁴¹ RENGIFO. Op. cit. p. 163.

Es un contrato que permite el *uso* de la copia de la obra, sin transferir el dominio de la misma. Por lo tanto, el efecto jurídico de este cambio contractual es que los usuarios ya no se convierten en dueños de la copia, pues no es la propiedad del bien lo que se estaría negociando, sino un permiso de uso del bien, en virtud del cual el usuario puede justamente, usar la copia, mas no prestarla, revenderla, o en general, disponer de ella. En otras palabras, el usuario, en virtud del contrato de licencia, no se convierte en dueño de la copia, y por lo tanto, no puede tener aplicación la teoría del agotamiento del derecho²⁴².

Es importante hacer notar que éste es uno de los principales impedimentos para la aplicación de la teoría del agotamiento del derecho en un medio digital y que es un problema de origen contractual: son los propios titulares de derecho quienes han implementado esta práctica. No hay ninguna ley o norma que

²⁴² PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 15.

imponga esta limitación. El hecho de que estas medidas restrictivas provengan de la autonomía resulta especialmente grave por las consecuencias que conlleva el uso de contratos de licencia, que no son menores. Por ejemplo, en el caso de las bibliotecas: “(...) las condiciones de la concesión de licencias afecta sistemáticamente a los usos que eran tradicionalmente legítimos de conformidad con la doctrina de la primera venta. Las prácticas habituales de las bibliotecas autorizadas con arreglo a la ley sobre el derecho de autor, como los préstamos entre bibliotecas, los préstamos a las aulas o la utilización en el hogar de los clientes, el archivado, la conservación (...) han sido restringidas, en algunos casos fuertemente restringidas y en otros casos suprimidas, por acuerdos de concesión de licencias.”²⁴³. Más aún, en el caso específico de la conservación histórica de las obras—es decir, la preservación de las obras, uno de los principales beneficios de la teoría del agotamiento—las bibliotecas se han visto impedidas de llevar a cabo esta importante labor, producto de los contratos de licencias. Por estos contratos, las

²⁴³ ASOCIACIONES DE BIBLIOTECAS DE LOS EE.UU. Op. cit. p. 25.

bibliotecas pierden el control de archivado y conservación, pues muchas licencias prohíben estos usos por parte de los usuarios²⁴⁴. Y si las bibliotecas, que son el principal actor encargado de archivar y conservar las obras de manera profesional, se ven impedidas de llevar esta labor, se produce un peligro importante de pérdida de obras, para los autores y la sociedad²⁴⁵.

De todas maneras el tema de los efectos jurídicos de los contratos de licencia—a saber, si son un contrato de venta “disfrazado”, o si efectivamente sólo autorizan determinados usos de la obra—ha sido muy discutido en la jurisprudencia norteamericana y ya se ha llegado al punto en que las opiniones se han dividido claramente²⁴⁶, adoptándose posturas totalmente opuestas entre sí.

²⁴⁴ ÍBIDEM. p. 28.

²⁴⁵ ÍDEM.

²⁴⁶ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 15.

Una de ellas, quizás la postura más extrema, se caracteriza porque el tribunal se centra casi exclusivamente en el significado de las palabras usado en el contrato, sin ir más allá en el contenido de éste²⁴⁷. Este tipo de posturas facilitan enormemente el objetivo del titular del derecho de evitar transferir la propiedad de las copias a los usuarios²⁴⁸. En algunos casos, se ha llegado a los extremos de aceptar como argumento suficiente, que el titular afirme en el contrato que ‘licencia’ el bien, en vez de ‘venderlo’. Estas posturas extremas han sido denominadas por la doctrina como *the Magic Words approach*, por bastarle a estas cortes el uso de palabras mágicas como “licencia” para resolver la disputa²⁴⁹. Uno de los casos que contienen estas posturas es *MAI Systems Corp. v. Peak Computer*²⁵⁰, en el cual se concluye que los usuarios del software de MAI no son dueños del

²⁴⁷ CARVER. Op. cit. p. 1898.

²⁴⁸ ÍBIDEM. p. 1899.

²⁴⁹ ÍDEM.

²⁵⁰ NINTH CIRCUIT. 1993. MAI Systems Corp. v. Peak Computer Inc.

software que utilizan, en virtud del contrato de licencia que recae sobre el mismo.

Una segunda postura, más avanzada, ha sostenido que si bien el título del contrato juega un rol relevante en la interpretación hecha por la corte, ésta va un poco más allá y examina más ampliamente el contenido del contrato, con el fin de determinar quién es el dueño de las copias protegidas²⁵¹. Lo que se acostumbra hacer en este tipo de análisis, es que el tribunal evalúa los términos del acuerdo para determinar qué restricciones y qué usos están garantizados en virtud del permiso²⁵².

Otra posición es la que se caracteriza por resoluciones que, para determinar cuál es la realidad económica de la transacción, se atreven a ir más allá de los términos del contrato²⁵³: “The factors

²⁵¹ CARVER. Op. cit. p. 1898.

²⁵² ÍBIDEM. p. 1906.

²⁵³ ÍBIDEM. p. 1915.

considered can include terms of the agreement not related to copyright permissions, as well as facts about the transaction not discussed in the agreement at all.”²⁵⁴ Esta jurisprudencia aporta uno de los elementos más valiosos para la teoría del agotamiento, al contener una mirada global, más completa, del conflicto; y podemos observar su razonamiento en algunos casos importantes como *United States v. Wise*²⁵⁵ y *Microsoft Corp. v. DAK Industries*²⁵⁶.

Aún nos queda mencionar una cuarta postura, la cual también rescata la realidad económica de la transacción, pero se diferencia de la anterior postura en cuanto ofrece una respuesta teórica más

²⁵⁴ “Los factores considerados pueden incluir términos del acuerdo no relacionados con el derecho de autor, así como hechos de la transacción no discutidos en ningún momento del acuerdo” ÍDEM.

²⁵⁵ NINTH CIRCUIT. 1997. *United States v. Wise*. En este caso, se identifican 2 elementos que resultan decisivos: la posesión de la copia, y el pago. Esta postura fue seguida después para otros casos, como el de *UMG Records CARVER*. Op. cit. p. 1922.

²⁵⁶ NINTH CIRCUIT. 1995. *United States v. DAK Industries*..

satisfactoria a la discusión jurídica sobre el derecho de posesión perpetua que se tiene sobre la copia²⁵⁷.

De acuerdo a lo que nos explica Brian Carver, existen dos fallos que han adoptado esta postura—que él denomina *Perpetual Possession Approach: UMG Recordings, Inc. v. Augusto*²⁵⁸ y *Vernor v. Autodesk, Inc.*²⁵⁹

En *UMG Recording v. Augusto*, la compañía UMG Recording demanda a Troy Augusto por vender en eBay CDs promocionales de UMG que contenían la indicación “This CD is the property of the record company and is licensed for the intended recipient for promotional use only (...)”²⁶⁰. La corte para decidir, adoptó el

²⁵⁷ CARVER. Op. cit. p. 1899.

²⁵⁸ NINTH CIRCUIT. 2011. UMG Recordings Inc. v. Augusto

²⁵⁹ WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON. 2008. Vernor v. Autodesk, Inc.

²⁶⁰ “Este cd es propiedad de la compañía y su licencia sólo permite su uso promocional” CARVER. Op. cit. p. 1921.

criterio seguido en el caso *Wise*, en el sentido que si el derecho a posesión adquirido es permanente, y el pago realizado no es correlativo al período de tiempo en que se goza de dicha posesión, entonces hay fuertes indicios que se ha transferido el dominio de la copia²⁶¹.

Además de los fallos revisados por Carver, existe un fallo más reciente que también sigue esta línea argumentativa. El caso de *UsedSoft v. Oracle*²⁶², del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Este tribunal fue consultado, como medida prejudicial, por el tribunal que llevaba el caso en Alemania. El tribunal alemán le solicitó que se pronunciara, en definitiva, respecto de si la descarga

²⁶¹ ÍBIDEM. pp. 1922–3.

²⁶² Los hechos del caso son los siguientes: Oracle es una empresa que desarrolla y distribuye software de bases de datos mediante descargas de internet. Por otro lado, UsedSoft es una empresa que comercializa licencias de segunda mano. Oracle demandó a UsedSoft por esta práctica, ganando en primera instancia, con el argumento de que los contratos de licencia de Oracle entregan un derecho de uso que no es transferible. La apelación fue desestimada, y en la interposición del recurso de casación, el tribunal decide remitirse al Tribunal de Justicia Europeo y plantearle que se pronuncie como cuestiones prejudiciales

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 2012. *Usedsoft v. Oracle*.

de una copia, autorizada por el titular, da lugar al agotamiento del derecho, en vista que se encontraban frente a un contrato de licencia²⁶³.

Para adoptar su resolución, el tribunal europeo siguió el siguiente razonamiento: para determinar si hay o no agotamiento, es esencial determinar si la relación contractual presentada en el caso es equivalente a una “primera venta”. Para ello, en primer lugar, consideró que la descarga de la copia y el contrato de licencia conformaban un todo indivisible. En segundo lugar, el tribunal tomó en consideración que el usuario, al pagar un precio, adquiere un derecho de uso ilimitado de la copia del software, por lo que se puede afirmar que hay una transferencia de la propiedad de la copia, y, en tal sentido, esta relación contractual es asimilable a una “primera venta”. De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea concluyó que el agotamiento del derecho es

²⁶³Ver apartado 34, ÍBIDEM.

aplicable a las copias descargadas por el usuario²⁶⁴, independiente de si el software es puesto a disposición en un soporte material o a través de internet.

Creemos que este tipo de razonamiento debe ir ganando terreno dentro de la jurisprudencia y la doctrina del agotamiento del derecho. Rescatamos especialmente la intención del fallo de asimilar la relación contractual a la primera venta. Esta visión es la que debe primar para rescatar la institución y mantener el equilibrio existente antes de la llegada del mundo digital. De otra forma el riesgo de perder los beneficios que nos ofrece la doctrina de la primera venta seguirá presente.

- Territorialidad: ¿qué sistema de agotamiento ocupar?

Este conflicto se refiere a la falta de unanimidad entre los Estados respecto a qué sistema de agotamiento aplicar. A priori, tal vez,

²⁶⁴ Ver apartados 38, 44-48, ÍBIDEM.

parezca una discusión anticipada, en el sentido que si no tenemos un reconocimiento indiscutido del agotamiento del derecho en medios digitales, sería apresurado preocuparnos de esta discusión que parece ser de posterior relevancia—en cuanto a su implementación. Sin embargo, creemos que ocurre todo lo contrario. Pareciera ser importante dedicarle unos párrafos, desde que esta discusión evidencia uno de los principales impedimentos de implementación del agotamiento: la voluntad política de los Estados.

Efectivamente, como vimos en el capítulo anterior respecto del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, durante las negociaciones de este instrumento se discutió respecto al tema del agotamiento, pero no se logró llegar a acuerdo.

La principal razón fue los diversos intereses económicos de los Estados²⁶⁵ partícipes de las negociaciones. Como ya vimos, no es

²⁶⁵ Para conocer más respecto al aporte de las industrias relacionadas al derecho de autor en los diversos países, consultar OMPI. 2003. Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor [en línea] <

indiferente la elección de uno u otro sistema: el sistema nacional es más restringido y protector de los intereses del Estado que los adopta—ad hoc para países donde el derecho de autor implica importantes ingresos económicos, como por ejemplo Estados Unidos—, mientras que el sistema internacional fomenta la apertura de los mercados y la libre circulación de bienes, al permitir la existencia de importaciones paralelas. Por lo tanto, son las relevantes consecuencias económicas que conlleva adoptar uno u otro sistema, que tornan casi imposible acordar la adopción mundial de un único sistema de agotamiento.

http://www.wipo.int/freepublications/es/copyright/893/wipo_pub_893.pdf> [Consulta: 21 de noviembre de 2014].

Más aún, si consideramos que internet se caracteriza por ser esencialmente a-territorial²⁶⁶, lo lógico sería esperar que se adoptara en él un sistema de agotamiento internacional, que hace imposible implementar los efectos propios de algún otro sistema de agotamiento, sea nacional o regional. Además, si consideramos que toda la cuestión del agotamiento radica en el primer lugar de comercialización, y la digitalización ya dificulta localizar el lugar de esta primera venta²⁶⁷, la manera más razonable de dar solución a este impedimento es mirar a internet como un solo gran mercado, cuya primera comercialización implique el agotamiento en todo el “territorio”, que sería toda la net.

²⁶⁶ “Internet y, en general, la denominada sociedad de la información, se caracterizan esencialmente por el hecho de que los contenidos utilizados se dispersan por el conjunto de la red con una vocación mundial y sin una base territorialmente acotada. Por definición, los contenidos a explotar en Internet son susceptibles de ser divulgados de manera automática e ilimitada en todo el mundo (...)”, ERDOZAIN JC. 2002. Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. España, Tecnos, p. 75.

²⁶⁷ GAUBIAC. Op. cit. p. 12.

El problema de adoptar esta opción es lo que ya decíamos algunos párrafos atrás: atenta contra los intereses económicos—legítimos por cierto—de varios países, y ello se traduce, en consecuencia, en falta de voluntad política para dar el gran paso e implementar esta medida.

2. Reflexiones en torno al problema ¿posibles soluciones?

Ahora dilucidaremos si es o no posible un agotamiento del derecho en un medio digital.

En la primera parte de este capítulo, presentamos argumentos de distinta índole en contra de la aplicación de la teoría. Nos encargaremos primero de aquellos que parecen tener menor relevancia, para luego abordar derechamente los que identificamos como los argumentos más fuertes, que constituyen el obstáculo principal de la adaptación del agotamiento a las nuevas tecnologías.

El primero de los argumentos tenía relación con la falta de materialidad de internet y la relevancia de la tangibilidad en la concepción del derecho de distribución, abarcando dos tópicos para la discusión: por un lado, el alcance o las limitaciones que implicaría una regulación normativa y, por otro, las consecuencias reales que significaría el cambio a un contexto digital.

Con respecto a la regulación, la normativa internacional garantiza claramente un estándar mínimo de protección en torno al derecho de distribución. Y, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que una legislación nacional pueda optar por extender este derecho a las distribuciones hechas por medios de transmisión digital. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la normativa internacional no prohíbe la ampliación del derecho de distribución a un medio digital, ni su consiguiente agotamiento²⁶⁸.

²⁶⁸ Más aún, como vimos al estudiar la solución marco del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, pudimos ver que si no se adoptó una postura determinada respecto a qué derecho se debía proteger en la transmisión digital de una obra, fue por diferencias políticas, más que por algún argumento de fondo. La principal dificultad a nivel internacional es la de unificar la normativa respecto a esta materia.

Sin embargo, no basta con el reconocimiento de un derecho de distribución digital en uno o dos países: el hecho de que esta adaptación no esté consagrada en algún instrumento internacional dificulta, en parte, la efectividad que pudiera tener cualquier medida a favor del derecho de distribución digital por parte de un Estado o por grupo de ellos. De todas maneras, este reconocimiento parcial constituiría un avance y, seguramente, mientras más países garanticen este derecho, más probabilidades habrá de que se establezca una protección internacional para la distribución de las obras. Sabemos que los cambios normativos no se generan en plazos breves de tiempo, pero mientras haya discusión doctrinaria, jurisprudencial y legislativa y mientras se esté escribiendo en torno a este tema, se estará avanzando al respecto.

A lo anterior, podemos añadir que el carácter tangible de las copias protegidas no es de la esencia del derecho de distribución, puesto que el fin último de este derecho es asegurar un beneficio económico al autor por la explotación de su obra en el mercado y si este mercado, gracias al

desarrollo de la tecnología, se diversifica y adquiere nuevas características—como ocurre con el desarrollo del comercio electrónico en internet—la tangibilidad pasa a ser un elemento de carácter secundario, pues lo relevante es que sigue existiendo un mercado, un lugar en el cual el autor puede introducir y explotar su obra y, lo más importante, obtener un beneficio económico por esta acción. Bajo esta lógica, entendemos que sí es posible concebir un derecho de distribución en un entorno digital.

Ahora bien, ¿es justo aplicar una teoría del agotamiento en medios digitales? ¿Bajo qué condiciones debiéramos permitir esto? A priori, pareciera ser que aquello sería justo en la medida en que se respeten o mantengan condiciones de aplicación similares a las que podemos encontrar en un entorno material. Sin embargo, nos parece que esta respuesta no basta. Es necesario ir más allá de este análisis y de los intereses de una u otra parte involucrada.

Refirámonos ahora al segundo tópico, concerniente a los profundos cambios que internet ha generado en el contexto cultural y el derecho de

autor, el cual se constituye como uno de los argumentos más fuertes para oponerse a una teoría del agotamiento del derecho digital.

Es verdad que en un entorno digital cambian las condiciones en que se desarrolla la comercialización de las obra. Es probable que genere una mayor competencia de precios para los titulares de derecho y que, en consecuencia, disminuyan los ingresos obtenidos en comparación a los que obtendrían en un mercado material, puesto que las copias obtenidas gracias a las nuevas tecnologías tienen la misma calidad que la obra original. Lo que en la práctica significa que es imposible distinguir un archivo nuevo—proveído por el titular del derecho—de un archivo revendido por un usuario, entregándole a este último un poder de competir de igual a igual con el titular del derecho de autor. Sin embargo, este cambio de condiciones no puede constituir un argumento suficiente, en la medida que la opción contraria significaría vulnerar el interés público de acceso a las obras, de acceso a la cultura. No se puede pretender que el derecho de autor constituya una herramienta para asegurar determinada retribución económica.

Al contrario, el derecho de autor, por medio de la teoría del agotamiento, es el que nos permite encontrar un equilibrio los intereses del autor y los del público. Sólo a través de su rol regulador, este interés general de la sociedad de acceder a las obras protegidas -que es uno de los objetivos principales de la regulación del derecho de autor²⁶⁹- así como el interés de los autores de obtener una legítima retribución por su trabajo intelectual, se puede mantener intacto.

Por último, debemos considerar que, pese a que la mayor competencia de precios en las obras que genera el agotamiento digital, internet entrega otro tipo beneficios a los autores y, en general, a los titulares de derecho, pues constituye una plataforma inmejorable para difundir y dar a conocer su trabajo. Y, en la medida en que sus obras sean más conocidas, obtendrán una mayor retribución económica. En tal sentido, no todas las consecuencias generadas por internet son negativas para los autores. Al contrario, la red entrega una serie de beneficios a los autores y a sus audiencias. En definitiva, teniendo claro el objetivo del agotamiento del

²⁶⁹ RENGIFO. Op. cit. p. 50.

derecho y en qué medida está cumpliéndose con ese objetivo, la teoría resulta ser perfectamente aplicable al nuevo entorno digital.

En segundo lugar, encontramos el impedimento de la territorialidad. Este tema constituye, tal vez, el tema más simple y, a la vez, más complejo de resolver. Constituye el tema más simple, en cuanto lograr una solución basta con acordar, entre los distintos países, la aplicación de un único sistema de agotamiento en internet. Sin embargo, resulta de compleja solución, pues para tomar esta medida, deben entrar a negociar los distintos intereses de los distintos países involucrados.

Como vimos en el capítulo al revisar las importaciones paralelas, el tema no es de menor importancia. Las consecuencias económicas de tomar esta decisión son relevantes y es, justamente, en virtud de ello que lograr un acuerdo en la comunidad mundial es tan difícil. Nos parece que esta materia está marcada por aspectos políticos cuya revisión escapan del tema de esta tesis. Por lo tanto, en relación a este tema nos limitaremos a

reflexionar cuál creemos que debe ser el sistema de agotamiento óptimo a aplicar en un entorno digital, y por qué no, en un entorno material también.

Efectivamente, tal como afirmamos antes, nos parece que la propuesta más lógica es adoptar un sistema de agotamiento internacional, porque resulta el único sistema adecuado frente a las características propias que presenta internet. Como vimos en el capítulo anterior, los distintos sistemas de agotamiento se diferencian básicamente por el efecto que producen respecto a una determinada frontera, y tal diferenciación pierde sentido en un entorno donde no existe frontera alguna. Por eso decimos que es “lógico” aplicar un sistema internacional, porque otro sistema de agotamiento es difícil de llevar a la práctica. No lograría producir los efectos que se esperan.

Pero independiente que simplemente resulte lógico, nos parece que el sistema de agotamiento internacional debiera ser el sistema a aplicar en internet—y por qué no en un medio material²⁷⁰—en cuanto resulta más

²⁷⁰ Con carácter uniforme a nivel internacional.

favorable para el desarrollo de los mercados internacionales, beneficiando especialmente a los países en desarrollo y menos desarrollados. El derecho de autor y la propiedad intelectual en general, deben cumplir un rol clave en el desarrollo de esta materia. Como ya hicimos mención antes, el derecho de autor tiene ciertos objetivos generales que debe cumplir, y en miras a dicho objetivo, es que debe optar por un sistema de agotamiento que garantice un mayor acceso a las obras, a través de una mayor competencia de precios y menor control sobre los bienes que se comercializan.

Vistos ya los temas de inmaterialidad y territorialidad, abordaremos ahora los argumentos que, a nuestro parecer, constituyen uno de los más fuertes impedimentos para la implementación de la teoría del agotamiento del derecho en internet. Estos son: los contratos de licencia, las medidas tecnológicas de protección y la posible infracción al derecho de reproducción.

Respecto de los contratos de licencia, consideramos que constituye uno de los principales impedimentos, en cuanto se ha convertido en una práctica acostumbrada en el comercio electrónico. Los titulares de derecho de autor, buscando un mayor control sobre las obras que ponen en circulación en internet, implementan un contrato cuya figura jurídica aparente es la de una licencia, sin embargo, al revisar la realidad económica, y más aún, las consecuencias que genera el contrato en la práctica—a saber, el traspaso perpetuo de la posesión de una copia, a cambio del pago de un precio determinado—son los de la acostumbrada compraventa.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que, como pudimos revisar en la sección anterior, ya podemos apreciar algunos avances en la materia, gracias al desarrollo que cierta jurisprudencia estadounidense y europea le ha dado al tema. En efecto, fallos con líneas argumentativas como las que encontramos en *Recordings, Inc. v. Augusto*, *Vernor v. Autodesk, Inc.*, y *UsedSoft v. Oracle*.²⁷¹, consideramos que apuntan en la dirección correcta

²⁷¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Op. cit.

respecto de esta materia—en efecto, adherimos a la postura adoptada en estas sentencias—y por lo tanto, consideramos que deben ser destacados.

Existe aún mucha división respecto de esta materia a nivel jurisprudencial. Así como encontramos sentencias que destacamos, tenemos también numerosa jurisprudencia que argumenta en un sentido contrario, en la medida que reconoce el carácter jurídico de licencia a estos contratos. Nos parece que tales posiciones están erradas, en la medida en que la línea argumentativa desarrollada se queda en la superficie y no ahonda más allá en el tema de fondo²⁷².

Lo importante es si puede permitirse o no a un titular de derecho de autor evadir ciertos efectos jurídicos propios, establecidos en el sistema de derecho de autor, a través de un resquicio legal, como es el denominar “licencia” a un contrato que tiene claramente los efectos jurídicos de una compraventa. Si esperamos tener un sistema de protección de derecho de autor efectivo, nos parece que es fundamental que tal tipo de prácticas no

²⁷² Ver CARVER. Op. cit.

sea permitida y, en tal sentido, la jurisprudencia puede jugar un rol relevante.

En ningún caso estamos argumentando en contra del empleo de las licencias en sí. Al contrario. Consideramos que es un modo legítimo explotación de las obras que pueden utilizar los titulares de derecho y, más aún, que se ajusta perfectamente a determinados tipos de negocios desarrollados en internet. Así por ejemplo, el uso de licencias se adecúa perfectamente al negocio de ciertas revistas, diarios o periódicos, en que el usuario paga un precio para consultar su contenido una vez, mas después de consultado no tiene interés en conservar la copia de la obra. Para este tipo de prácticas, la licencia es la figura jurídica a utilizar, en cuanto responde de manera plena a los requerimientos del usuario.

Son aquellos casos en que la posesión de la copia es traspasada de manera perpetua en que consideramos que no corresponde hablar de licencia, en cuanto no tiene más fin que evitar la correcta aplicación del derecho de autor.

Los titulares del derecho de autor argumentan que emplean contratos de licencias sobre las copias comercializadas en internet pues no es posible ser propietario respecto de este tipo de copias ¿y por qué no? Un cambio tecnológico como es internet en nada debiera alterar principios básicos del derecho como es la propiedad. Tal como argumentamos algunos párrafos atrás, el hecho que haya un cambio en el contexto en que se desarrolla esta discusión, no significa que debamos alterar nociones fundamentales del asunto.

Un usuario al acceder a internet y adquirir legalmente un archivo de música, video, etc., está pagando un precio al igual que lo haría un usuario en un medio material. El hecho que la copia no constituya un bien tangible y, por el contrario, sea adquirido como un bien intangible, no limita el hecho de que haya sido adquirido legítimamente. En tal sentido, en la medida que el usuario pague el debido precio, y que por este acto adquiriera el derecho a utilizar sin límites de tiempo la obra, debiéramos reconocer que el usuario habría adquirido la propiedad del bien.

Tal como se afirma en el apartado n° 49 de la sentencia de *UsedSoft v. Oracle* en relación a la aplicación del artículo 4.2 de la Directiva 2009/24²⁷³, y cuyo razonamiento extrapolamos a esta discusión de alcance más amplio, la concepción de “venta” debe interpretarse en un sentido amplio, pues de lo contrario se pondría en peligro el efecto útil de las normas de derecho de autor—en particular, de aquellas que versan sobre el derecho de distribución y su agotamiento—y bastaría con que los titulares de derecho “calificasen un contrato de ‘licencia’ en vez de ‘venta’ para soslayar la regla del agotamiento, privando a este de toda eficacia”²⁷⁴.

Consideramos que será por medio del análisis caso a caso, y de la revisión de la realidad económica de cada cual, que se podrá seguir avanzando en esta materia, con miras a una implementación adecuada de los contratos de licencia, y del reconocimiento correspondiente de los contratos de venta.

²⁷³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Op. cit.

²⁷⁴ Apartado 49, ÍBIDEM.

De acuerdo a la descripción hecha en la sección anterior, podemos ver que se nos presenta un tema de muy difícil solución, en cuanto estamos frente a una legislación como la DMCA que prohíbe su elusión.

En general, los titulares de derecho de autor argumentan que las medidas tecnológicas son un respaldo necesario en el contexto de las redes digitales, pues los derechos fundamentales que conforman el sistema de derecho de autor, como son el derecho de reproducción, de distribución o de comunicación pública, son letra muerta si no son implementados sobre la base de estas medidas tecnológicas²⁷⁵. Así, posicionan estas medidas como herramienta indispensable en la lucha contra la piratería y, en general, para el desarrollo de un mercado legal que beneficie tanto los autores que buscan difundir sus obras, como a los consumidores que quieren tener acceso a ellas.²⁷⁶

²⁷⁵ MARTIN-PRAAt M. 2004. Aplicación del derecho de autor en el contexto de las redes digitales. En: DERECHO DE Autor: un Desafío para la Creación y el Desarrollo. Simposio Internacional sobre el Derecho de Autor. Santiago, LOM Ediciones, Chile. pp. 85–90. p. 86.

²⁷⁶ ÍDEM.

Es verdad que las nuevas tecnologías pueden ofrecer un escenario incierto para los titulares de derecho de autor, que los hace vulnerables en cuanto existen en él todas las facilidades para infringir diversos derechos del sistema de derechos de autor y, en tal sentido, pierden esa seguridad que se tenía en un entorno material. Estamos de acuerdo con que los titulares de derecho tengan algún tipo de certeza en un contexto digital, y pueda seguir fomentándose la creación de obras intelectuales. Visto desde tal punto de vista, la utilización de medidas tecnológicas de protección a priori, no debiera tener efectos negativos, en la medida que fueran implementadas razonablemente, con miras a resguardar los derechos de sus titulares, pero a la vez, que no se convierta en un sistema que pierde todo equilibrio de regulación, en desmedro de los usuarios.

Lamentablemente, creemos que eso es lo que ocurre hoy con la sección 1201 de la DMCA. Esta ley, que establece un régimen de antielusión estricto, cae en este juego, de perder el equilibrio mínimo que esperaríamos en un sistema de derechos de autor.

Más aún, si consideramos que la sección 1201 no sólo prohíbe la elusión de medidas tecnológicas, sino que además prohíbe el desarrollo de tecnología que permita llevar a cabo esta elusión, encontramos que genera un escenario que entrega un control total a los titulares de derecho, insistimos, en desmedro de los usuarios.

Y los principales afectados con esta medida son los propios consumidores, pues la elusión produce el efecto de anular derechos y, en general, beneficios legítimamente adquiridos por los usuarios de las copias de las obras. Con una prohibición de eludir medidas tecnológicas de protección, se afectan los derechos legítimos que tiene una persona de disponer de su copia y esta consecuencia, que podemos identificar a nivel individual, por supuesto que genera también consecuencias generales, a nivel del público. Como vimos, se anulan los efectos de disponibilidad y asequibilidad, que tienen un efecto directo en el acceso a las obras por parte de la audiencia, y ello tiene consecuencias aún mayores, debido a que

significa la pérdida de acceso a la cultura, con consecuencias nefastas para la sociedad.

Si queremos obtener soluciones frente a este problema, lo primero que debemos tener claro es que los propósitos del sistema de derechos de autor no es maximizar el lucro de los titulares de los derechos de autor, sino proveer el incentivo necesario, suficiente para promover la creación de nuevas obras²⁷⁷. En vistas de ello, es necesario hacer presente que medidas como las de la DMCA no cumplen con este objetivo. Al contrario, evita la creación de mercados secundarios y facilita la discriminación de precios, por lo tanto creemos que estaría más bien facilitando el enriquecimiento de los titulares, ofreciendo un incentivo superior al necesario para fomentar la creación de nuevas obras²⁷⁸.

²⁷⁷ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. pp. 19–20.

²⁷⁸ Por supuesto que la determinación de un incentivo “justo” o “necesario” es difícil de definir, pero hacemos esta aseveración en miras a la pérdida del equilibrio aparente que existe entre el acceso a las obras de público y la retribución económica del titular del derecho. Sostenemos que se ofrece un incentivo superior al necesario en la medida que se favorece de sobremanera al titular del derecho en desmedro de los consumidores.

Una posible salida que podría ofrecer la misma DMCA, se encuentra en la sección 1201(c) que establece que nada de lo establecido en esta sección debiera afectar derechos, soluciones, limitaciones o defensas a la infracción del derecho de autor, incluido el uso justo²⁷⁹. En tal sentido, si se argumenta que el agotamiento del derecho²⁸⁰ constituye una defensa a la infracción a los derechos de autor, podría argumentarse entonces que no podría afectarle la prohibición de antielusión²⁸¹ y los usuarios podrían eludir medidas tecnológicas de protección con miras a ejercer los derechos que entrega el agotamiento, sin que ello signifique una infracción a la DMCA. Sin embargo, no hay claridad respecto al alcance de tal expresión “*defenses to copyright infringement*” y, en virtud de ello, algunos argumentan que esta expresión tendría un alcance restringido, en cuanto

²⁷⁹ § 1201(c) “OTHER RIGHTS, ETC., NOT AFFECTED.—(1) Nothing in this section shall affect rights, remedies, limitations, or defenses to copyright infringement, including fair use, under this title.” (“OTROS DERECHOS, ETC., NO AFECTADOS.—(1) Nada en esta sección afectará derechos, soluciones, limitaciones, o defensas contra la infracción de derecho de autor, incluyendo el uso justo, bajo este título.”) ESTADOS UNIDOS. Digital Millenium Copyright Act Op. cit..

²⁸⁰ § 109, ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

²⁸¹ GRUNEWALDT. Op. cit. p. 11.

estas “defensas” serían aquellas contempladas expresamente en la ley y el agotamiento del derecho no estaría contemplado²⁸².

De todas maneras, es una norma cuya interpretación es discutible y, en tal sentido, podría constituir una posible salida con miras a atenuar el efecto de la sección 1201 y, en general, equilibrar la regulación ofrecida por esta ley.

Por último, debemos analizar el tema del derecho de reproducción. Aquí incluiremos tanto el problema relacionado con las copias RAM, como el problema de la facilidad de infracción a este derecho de reproducción.

En términos generales, nos parece que el principal problema en torno a cómo se articula este impedimento es el extremo tecnicismo o, en otras palabras, la falta de sensatez con que se aborda el tema de las reproducciones, en especial el tema de las copias RAM. Si seguimos la doctrina de las copias RAM, terminaríamos llegando al extremo de no

²⁸² ÍDEM.

poder desarrollar prácticamente ningún acto en la red digital, sin que ello se tradujera en una infracción al derecho de reproducción. Por ejemplo, si quisiéramos revisar el material fotográfico de un artista, aún cuando este material se encontrara en la propia página web del artista—entendemos que fueron subidas con su consentimiento—y hubieran sido subidas con el fin de que el público pudiera verlas, la verdad es que no podría cumplirse este objetivo sin infringir el derecho de reproducción. Más aún, si queremos desarrollar una compra por internet, es imposible llevarla a cabo sin hacer al menos una copia RAM del archivo.

Por lo tanto, nos parece necesario abordar este tema con un mayor grado de flexibilidad, en el sentido de tener claridad respecto de cuáles reproducciones constituyen una infracción al derecho de autor, y cuáles reproducciones son hechas con un mero fin instrumental, en vistas a cumplir un fin diferente, y legítimo, autorizado por el sistema de derechos de autor.

Una buena manera de hacer esta distinción podría ser pensar de qué manera un acto de reproducción afecta los intereses del titular del derecho. Entendemos que este derecho de autor—derecho insigne dentro del grupo de los derechos patrimoniales—es reconocido con el fin de asegurar una retribución económica al titular del derecho. Por lo tanto, podemos afirmar que los actos de reproducción constituirán una infracción a los derechos de autor en la medida que tal reproducción impida al titular obtener ingresos económicos por la explotación de la obra.

Bajo tal criterio, revisemos los principales actos de reproducción que debe enfrentar un usuario en virtud de ejercer los beneficios entregados por el agotamiento del derecho, para determinar cuándo estaríamos frente a una infracción y cuándo podríamos estar frente a un uso permitido.

En primer lugar, las copias RAM. Sabemos que el carácter esencial de este tipo de copias es su carácter volátil, temporal y, más aún, instrumental. Estas copias se crean en la memoria RAM del computador con el fin de llevar a cabo las diversas tareas que ordenamos que haga al computador, y

en la medida que el computador va desarrollando estas tareas, las copias reproducidas en la memoria RAM se irán borrando automáticamente. El usuario ni siquiera puede disponer de este tipo de obras pues, por esencia, están destinadas a desaparecer, al ser eliminadas de la memoria que las contiene. En tal sentido, es difícil pensar cómo este tipo de reproducciones podría afectar el derecho del titular, en cuanto no constituye un desmedro económico. Más aún, en el contexto de una compra llevada a cabo por internet, por ejemplo, en iTunes, el titular del derecho necesariamente debe recurrir a las copias RAM para llevar a cabo su compra. Se estarían generando más reproducciones de aquella por la cual estaría pagando el usuario; sin embargo, se entiende que estas reproducciones son realizadas con el fin último de llevar a cabo la compra del archivo multimedia y, por lo tanto, no tiene por qué constituir una infracción a los derechos de autor.

Distinto es el caso de las reproducciones hechas en el contexto de una venta de un archivo multimedia por parte de un usuario. En este caso, recordemos, el usuario que quiere revender su archivo, no está vendiendo su archivo propiamente tal, sino que está revendiendo la copia de su copia.

En tal sentido, decimos que es distinto al caso de las copias RAM en cuanto hay un riesgo mucho mayor de infracción a los derechos de autor.

Sin embargo, en la medida en que el usuario que revende su archivo, elimine de su disco duro todo registro del archivo que acaba de vender, no debiera haber impedimento de que las reproducciones llevadas a cabo en este contexto sean legítimas. En la medida que el usuario que revendió su archivo no mantenga una copia del mismo, y en virtud de ello no pueda seguir revendiendo el archivo todas las veces que quiera, no tendría por qué haber una infracción a los derechos de autor²⁸³, en cuanto el interés económico del titular estaría a salvo: habría obtenido una retribución económica por la venta del archivo al primer usuario, y éste no constituiría una competencia ilegal en el sentido de vender múltiples reproducciones del archivo por el cual pagó sólo una vez. Tal escenario es similar al que se desenvuelve la teoría del agotamiento en un medio tangible, y en virtud de

²⁸³ En el caso *UsedSoft v. Oracle*, el tribunal reconoce esta opción, al afirmar que el usuario puede revender su copia del software, pero para que no viole el derecho de reproducción debe dejarla inutilizable, una vez hecha la transacción. Ver apartados 70, 78-80, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Op. cit.

ello, no debiera existir impedimentos para una implementación similar en los medios tecnológicos.

Los titulares de derecho argumentan que los usuarios tienen todas las facilidades para infringir el derecho de reproducción y, en definitiva, revender sin restricciones el archivo adquirido legalmente. Sin embargo, no puede partirse de la base que el usuario va a infringir los derechos de autor con el fin de evitar la implementación de la teoría del agotamiento²⁸⁴. Además, existen diversas medidas que podrían implementarse con miras a fomentar el respeto de estos derechos por parte de los usuarios: desde medidas tecnológicas que eliminen automáticamente el archivo una vez que este haya sido revendido—“*forward-and-delete technology*”²⁸⁵—hasta medidas tan simples como que el usuario que ha revendido el archivo tenga la carga de la prueba de la legalidad de la acción realizada. En la medida que los usuarios tengan la obligación de probar que han revendido los

²⁸⁴ Diversa jurisprudencia estadounidense recoge este criterio, en el sentido que no se puede presumir a priori que consumidores van a infringir los derechos de autor. Ver SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 2006. *Ebay, Inc. v. MercExchange*.

²⁸⁵ U.S. COPYRIGHT OFFICE. Op. cit. p. xix.

archivos tengan la carga de probar que no han dejado copias del archivo en su disco duro ni en algún dispositivo, ellos mismos procurarán desarrollar la reventa conforme a la ley—entendemos, sin guardar una copia del archivo revendido—y procurar tener los medios probatorios que avalen esta práctica.

Por lo tanto, el derecho de reproducción no debiera constituir un impedimento indiscriminado a la implementación del agotamiento del derecho en internet. Su aplicación en redes digitales es posible, sin que ello implique una infracción al sistema de derechos de autor.

Por último, nos gustaría mencionar la norma de la sección 117 de la *1976 Copyright Act*²⁸⁶. Como vimos en el capítulo anterior, esta norma consagra la limitación de ciertos derechos exclusivos respecto del uso de los programas de computador. En particular, garantiza a los usuarios—que

²⁸⁶ ESTADOS UNIDOS. Copyright Act of 1976 Op. cit.

son dueños—de una copia de un programa de computador el derecho de reproducir, adaptar y redistribuir estas copias²⁸⁷.

Esta norma lo que hace es reconocer que los usuarios requieren muchas veces llevar a cabo acciones que podrían resultar en infracción al derecho de autor, con el fin de utilizar la copia de su programa de manera satisfactoria. Y en la medida en que tales “infracciones” son llevadas a cabo no con el fin de menoscabar los intereses del titular, sino que con el fin de hacer un uso satisfactorio de su copia, es que tales actos no deben ser considerados infracciones en sentido estricto, sino que, al contrario, deben ser permitidos con el fin de que los usuarios puedan gozar del uso de sus copias libremente, sin que tal práctica pueda significar un acto ilegal.

Una norma de alcance general—no sólo a los programas de computador—con el criterio aplicado en la sección 117, sería un gran avance en la adaptación del sistema de derechos de autor en un medio tecnológico, y recogería todo lo antes dicho respecto de las reproducciones

²⁸⁷ PERZANOWSKI AND SCHULZ. Op. cit. p. 42.

y su uso instrumental, en cuanto este tipo de acciones no deben constituir una infracción a los derechos de autor.

El razonamiento presente en esta norma se desprende del denominado *principio de agotamiento del derecho*²⁸⁸. Este principio, en términos simples, plantea que la teoría del agotamiento del derecho de distribución se enmarca dentro de un principio de más amplio alcance de agotamiento²⁸⁹, de acuerdo al cual, los usuarios deben estar autorizados para reproducir o incluso hacer obras derivativas de la copia de la obra que les pertenece, con el fin de permitirles el uso, preservación o alienación de su copia legalmente adquirida²⁹⁰.

²⁸⁸ Para mayor abundamiento ver ÍBIDEM.

²⁸⁹ ÍBIDEM. p. 29.

²⁹⁰ ÍBIDEM. pp. 59–60.

Este principio ha sido desarrollado por el *common law* desde antes incluso que el caso *Bobbs-Merrills Company v. Strauss*²⁹¹ que dio inicio a la teoría del agotamiento del derecho de distribución.

La diversa jurisprudencia que recogió este principio, en definitiva lo que hizo fue mirar a los propósitos básicos de la protección del derecho de autor, la necesidad de equilibrar los intereses de los titulares de derecho de autor y el público, y vieron los hechos concretos buscando abordar los vacíos presentes en el sistema legal de derechos de autor, y aliviar la tensión existente entre los incentivos a la creación y el acceso y goce de las obras intelectuales²⁹².

Un razonamiento como el presentado en el principio del agotamiento del derecho, por lo tanto, es necesario para la preservación de los derechos de los usuarios respecto de sus copias, en un mercado digital²⁹³. Su

²⁹¹ ÍBIDEM. pp. 23–4.

²⁹² ÍBIDEM. pp. 51–2.

²⁹³ ÍBIDEM. p. 30.

razonamiento se recoge en normas como las de la sección 117. Sin embargo, además de ello, es fundamental para su desarrollo y aplicación correcta de este principio el estudio de los hechos concretos, esto es, el caso a caso. La línea divisoria entre lo que constituye un acto infractor de derecho de autor y cuál constituye un acto legítimo puede ser muchas veces difícil de identificar. Es por ello que la jurisprudencia debe jugar un rol fundamental en el desarrollo y preservación de esta doctrina y, más aún, del enfoque que propone respecto a cómo abordar la protección de los derechos de autor. Un enfoque con estas características constituye, a nuestro parecer, una posición adecuada para abordar el desafío de adaptar y en definitiva implementar la doctrina de la primera venta en un entorno digital.

Los casos de Bopaboo y Redigi

Antes de terminar, nos gustaría mencionar dos casos que han intentado llevar a la práctica la teoría del agotamiento en internet, a través de la creación de mercados secundarios de archivos de mp3. Estos casos son los de Bopaboo y Redigi.

Bopaboo fue la primera compañía que intentó abiertamente implementar una plataforma donde se pudiera revender música en formato mp3, ofreciendo un método legal que permitiera a las personas vender sus archivos usados de música, y comprar archivos de música que esté libre de DRM (*Digital Right Management*)²⁹⁴. Las condiciones de uso que impone a los usuarios, además del registro en la página, es que el archivo haya sido adquirido legalmente, y que éste sea eliminado, una vez realizada la reventa. Bopaboo fue inaugurado el año 2008, y planeaba entrar en funcionamiento para el año 2009, sin embargo, sus creadores decidieron posponer de manera indefinida su puesta en marcha²⁹⁵.

Pese a que finalmente este servicio no entró en funcionamiento—ni existe claridad respecto a si lo hará en un futuro cercano—destacamos esta iniciativa, en cuanto fue la primera propuesta formal, conocida, en que se intentó implementar un mercado secundario en redes digitales, tratando de

²⁹⁴ GRUNEWALDT. Op. cit. p. 6.

²⁹⁵ ÍBIDEM. p. 7.

rescatar un beneficio obtenido gracias a la teoría del agotamiento, que corría riesgo de perderse en un entorno digital.

Otro caso de este tipo lo constituye Redigi. Esta compañía, que comenzó a funcionar en el año 2011, se autodefine como “*The World’s First Pre-Owned Digital Marketplace*”²⁹⁶. De acuerdo a lo establecido en los términos legales en su página web, Redigi ofrece un servicio legal que permite comprar y vender archivos de música. Este servicio se sustenta gracias a un software que cuenta con la tecnología suficiente para asegurar que las copias que ingresan a este mercado son legalmente adquiridas—*the Verification Engine*—a la vez que asegura que toda la música que el usuario introduce al sistema de Redigi, sea removido del disco duro—*the Cloud*—con lo cual se asegura que la única copia existente sea la original²⁹⁷.

²⁹⁶ Ver www.redigi.com

²⁹⁷ Ver condiciones legales en www.redigi.com/legal

Tal cual lo afirma en sus términos legales, el mercado que ofrece Redigi se sustenta legalmente gracias a la existencia de la doctrina de la primera venta²⁹⁸.

Sin embargo, en enero del año 2012 la empresa fue demandada por Capitol Record, bajo el argumento que el servicio prestado por Redigi contribuía a la infracción a los derechos de autor. El caso se resolvió el año siguiente con decisión favorable para Capitol Record. El tribunal estadounidense falló argumentando que el sitio de internet no vende productos usados sino que comercializa copias ilegales, reproducciones no autorizadas de los archivos digitales²⁹⁹.

El funcionamiento y éxito de Redigi aún es incierto. Pese al fallo desfavorable, mantendremos dudas respecto si la iniciativa podrá seguir su

²⁹⁸ Ver condiciones legales en www.redigi.com/legal

²⁹⁹ El fallo completo puede ser consultado en el sitio web:
<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=historical>

curso. Fundamos esta incertidumbre en que la empresa cuenta con otros resquicios legales para insistir en el desarrollo del proyecto³⁰⁰.

Sin embargo, desde ya podemos considerarla un éxito, en cuanto se articula como un mercado secundario legal, el cual ofrece una tecnología que podría asegurar la legalidad de su desarrollo. Propuestas de este tipo, junto con tecnologías que avancen en este sentido, podrán ayudar al desarrollo de un mejor sistema de protección a los derechos de autor.

³⁰⁰ Ver <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/02/navegante/1364882898.html>

6. Conclusiones

A lo largo de esta investigación hemos estudiado a fondo la teoría del agotamiento del derecho, con el fin de reflexionar en torno a la posibilidad de implementar esta institución en un entorno digital.

En primer lugar, debemos reconocer que las condiciones actuales de aplicación son difíciles. La regulación en torno al derecho de autor se encuentra aún en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías y, si bien existen tratados y legislaciones que responden a esta problemática, falta aún trabajo por hacer. A su vez, con la incorporación de temas como las licencias y las medidas tecnológicas ineludibles, el análisis de esta materia se ha vuelto más complejo. Pero pese a todos estos obstáculos, nos parece que la respuesta es bastante simple: el agotamiento del derecho en internet es posible.

Similar conclusión obtenemos de la revisión de nuestra legislación nacional. Tenemos una regulación “actualizada” en la materia en comparación con las normas internacionales, lo cual no significa que sea una regulación suficiente. A nivel nacional el trabajo jurisprudencial y doctrinal también pueden y deben cumplir un rol clave en la adaptación del agotamiento del derecho a los nuevos requerimientos tecnológicos.

Con miras a este objetivo, creemos que la celebración de tratados con otros países en materia de derecho de autor será positivo en la medida que fomente la discusión y la reflexión en torno al tema—ejercicio necesario para evitar caer en el estancamiento y desactualización. Sin embargo, hay que procurar que tales acuerdos vayan en la dirección correcta, esto es, que respondan a una reflexión sensata en torno a cómo adaptar el derecho de autor a las nuevas tecnologías.

Si pensamos en el TLC Chile-Estados Unidos, podemos destacar que significa un aporte al incluir el derecho de distribución en nuestra legislación. Sin embargo, viene acompañado de iguales limitaciones al no

favorecer una implementación en un entorno digital—de hecho hace todo lo contrario: pensemos en la nota al pie que señala que las copias referidas al derecho de distribución aplican exclusivamente a un medio tangible.

Mayor preocupación debe despertar proyectos como el TPP, en donde existe una amenaza seria y real de perder libertades y beneficios garantizados hoy en día por el derecho. De llegar a materializarse normas como las propuestas en el TPP, enfrentaríamos un lamentable retroceso cuya enmienda sería difícil de corregir.

Aún cuando el TPP contempla una propuesta de implementar un sistema de agotamiento internacional de derechos, tal medida no lograría ver sus beneficios producto de esas otras propuestas contrarias al libre acceso a las obras y la cultura.

En otras palabras, es necesario adoptar y masificar un sistema de derechos de autor más flexible. En tal sentido, nos parece que la propuesta que ofrece el principio del agotamiento del derecho, que ya ha sido

adoptado en alguna normativa, como es la sección 117 de la *Copyright Act*, es la mejor solución para lograr una plena implementación de la doctrina de la primera venta en las redes digitales, con miras a un pleno ejercicio tanto de los derechos de autor, como de los derechos a acceder a las obras protegidas por él.

En esta línea, consideramos que corresponde a la jurisprudencia jugar un rol clave en la aplicación de la teoría, en cuanto el estudio del caso concreto es fundamental para determinar qué usos pueden ser permitidos y cuáles no. Los tribunales de justicia deben asegurar los estándares básicos de protección sin perderse en tecnicismos y respetando los principios básicos que rigen este sistema, En el contexto actual, la jurisprudencia es la mejor herramienta para aplicar razonablemente el derecho de autor a las nuevas tecnologías, independiente del rol que debe jugar la legislación y los cuerpos normativos en general.

Casos como los de Bopaboo y Redigi demuestran que es posible implementar una teoría del agotamiento en medios digitales. En tal sentido,

esperamos que como éstas, surjan muchas nuevas iniciativas con miras a reafirmar el efecto de la doctrina de la primera venta en internet, que siga protegiendo el mayor y más fácil acceso a la cultura.

Entendemos que internet es un modo diferente de concebir la relación entre los autores y su audiencia. Nunca antes en la historia habíamos tenido tan fácil acceso a tanta cultura. Debemos aprender a valorar y aprovechar estos beneficios, a través de una regulación que respete esta riqueza. El derecho de autor debe seguir siendo un instrumento en función de la sociedad que, como afirma Lawrence Lessig, permanezca en una posición subordinada con respeto al valor de la creatividad³⁰¹.

La reflexión en torno a un derecho de autor en internet es una discusión que se está llevando a cabo a nivel doctrinal, legal y jurisprudencial. En tal sentido, podemos ser optimistas en que nuevas propuestas seguirán madurando, y con el tiempo, una visión más razonable en torno a la regulación del derecho de autor se seguirá desarrollando.

³⁰¹ LESSIG. Op. cit. p. 30.

Bibliografía

DOCTRINA

- ÁLVAREZ ENRÍQUEZ CP. 2006. Importaciones paralelas y agotamiento de derechos en la jurisprudencia chilena. En: TEMAS ACTUALES de propiedad intelectual. Santiago, LexisNexis, Chile. pp. 331–56.
- ANTEQUERA R. 2004. El fenómeno digital y la observancia de los derechos intelectuales. En: DERECHO DE Autor: un Desafío para la Creación y el Desarrollo. Simposio Internacional sobre el Derecho de Autor. Santiago, LOM Ediciones. 1a ed., Chile. pp. 95–143.
- ANTEQUERA R. 2005. Las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital [en línea] <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_2.pdf> [consulta: 11 de abril de 2014]

- ASOCIACIONES DE BIBLIOTECAS DE LOS EE.UU. 2002. El agotamiento de los derechos y la doctrina de la primera venta en el entorno digital. *Boletín de Derecho de Autor* 36 (4): pp. 19–36.
- BONADIO E. 2011. Parallel imports in a global market: should a generalised international exhaustion be the next step. *European Intellectual Property Review* 33 (3): pp. 153–61.
- CARVER B.W. 2011. Why license agreements do not control copy ownership: first sales and essential copies. *Berkeley Technology Law Journal* 25: pp. 1887–1954.
- CASTILLO E. 2004. Derecho de autor: desafíos y acciones. En: *DERECHO DE Autor: un Desafío para la Creación y el Desarrollo. Simposio Internacional sobre el Derecho de Autor*. Santiago, LOM Ediciones, 1ª Ed., Chile. pp. 203–237.
- CASTRO GARCÍA J.D. 2009. El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. *Revista La Propiedad Inmaterial* (13): pp. 253–82.

- CERDA A. 2011. Armonización de los derechos de autor en la comunidad andina: hacia un nuevo régimen común. En: IUS PRAXIS año 17 n° 2. Universidad de Talca.
- COHEN JE. 1996. A right to read anonymously: a closer look at “copyright management” in cyberspace [en línea] <
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=17990>
 [Consulta: 14 de noviembre de 2014]
- COLOMBET C. Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos del mundo. Estudio del derecho comparado. Madrid. Ediciones UNESCO/CINDOC
- COMITÉ TRIPARTITO. Guía comparativa del tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos y el tratado de libre comercio entre República Dominicana – Centroamérica y Estados Unidos [En línea] <
http://www.sice.oas.org/tpcstudies/USCAFTACHl_s/CompStudy17.htm> [Consulta: 16 de noviembre de 2014]

- DAVIS N. 2009. Reselling digital music: is there a digital first sale doctrine. Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review: pp. 363–73.
- ERDOZAIN JC. 2002. Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. España, Tecnos.
- EVANS DE LA CUADRA E. 1999. Los Derechos Constitucionales. Santiago, Jurídica de Chile. 2a ed., Chile.
- EVEN Y. 2008. Appropriability, first sale & exhaustion [en línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1274822> [Consulta: 14 de noviembre de 2014].
- FICSOR M. 2003. Guía de los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI. Ginebra, OMPI.
- FISHER WW. 2004. Itunes. How copyright, contract, and technology shape the business of digital media –a case study [en línea] <<http://cyber.law.harvard.edu/media/uploads/53/GreenPaperiTunes041004.pdf>> [Consulta: 12 de abril de 2014]

- GAUBIAC Y. 2002. El agotamiento de los derechos en el entorno analógico y digital. Boletín de Derecho de Autor 36 (4): pp. 2–18.
- GRUNEWALDT A. 2011. First sale doctrine and resale of digital music: is it legally possible?.
- HERNÁNDEZ MUÑOZ A. K. 2008. El dato sensible: su tratamiento en Chile y en el derecho comparado. Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho.
- KATZ J y ABARZA J. 2002. Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC. Naciones Unidas, CEPAL, Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo y Empresarial.
- LARA C. 2013. El TPP pone fin a las “importaciones paralelas” [En línea] < <https://www.derechosdigitales.org/6478/analisis-tpp-nuevo-derecho-de-importacion/>> [Consulta: 16 de noviembre de 2014]
- LEMLEY MA. 1997. Dealing with overlapping copyrights on the internet. University of Daytona Law Review 22: pp. 1-49.

- LESSIG L. 2005. Cultura Libre. Cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad. Santiago, LOM Ediciones, Chile.
- MAGLIONA MARKOVICH C. 2008. Derecho de autor y nuevas tecnologías [en línea] <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Derecho_de_Autor_y_Nuevas_Tecnologias.pdf> [Consulta: 12 de abril de 2014]
- MARTIN-PRAAt M. 2004. Aplicación del derecho de autor en el contexto de las redes digitales. En: DERECHO DE Autor: un Desafío para la Creación y el Desarrollo. Simposio Internacional sobre el Derecho de Autor. Santiago, LOM Ediciones, Chile. pp. 85–90.
- MUÑOZ MACHADO S. 2000. La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet. Barcelona, Taurus.
- OMPI. 1999. Protección internacional del derecho de autor [en línea] <http://www.wipo.int/copyright/es/activities/pdf/international_protection.pdf> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]

- OMPI. 2002. El derecho de autor en los tratados administrados por la ompi y en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
- OMPI. 2003. Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor [en línea] <
http://www.wipo.int/freepublications/es/copyright/893/wipo_pub_893.pdf> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]
- OMPI. 2005. El derecho de autor en el ámbito digital. Tratados internet [En línea] <
www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi.../ompi_da_bue_2_05_1.doc
 > [Consulta: 16 de agosto de 2014]
- OMPI. El agotamiento de los derechos a escala internacional [En línea] <
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm> [Consulta: 13 de noviembre de 2014]
- OMPI. Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos [en línea] <

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]

- OMPI. Nociones básicas sobre derecho de autor y derechos conexos [en línea] <
http://www.wipo.int/copyright/es/activities/pdf/basic_notions.pdf> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]
- OMPI. Guía del Convenio de Berna
- PERZANOWSKI A. 2009. Fixing ram copies. [En línea] <
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441685> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]
- PERZANOWSKI AK, SCHULZ J. 2010. Digital exhaustion. [En línea] <
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1669562> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]
- REESE A. The first sale doctrine in the era of digital networks [En línea] <
<http://ssrn.com/abstract=463620> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.463620>> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]

- REESE RA. 2001. The public display right: the copyright act's neglected solution to the controversy over "ram copies." [En línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=266182> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]
- RENGIFO E. 1997. Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2a ed. Colombia
- SCHMITZ C. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio [En línea] <<http://www.achipi.cl/wp-content/uploads/2010/11/Schmitz-Christian-Diez-A%C3%B1os-ADPIC-en-Chile.pdf>> [Consulta: 13 de noviembre de 2014]
- UNESCO. El observatorio mundial de lucha contra la piratería [En línea] <http://www.unesco.org/culture/pdf/chile_cp_es> [Consulta: 13 de noviembre de 2014]
- U.S. COPYRIGHT OFFICE. 2001. Dmca section 104 report
- VELASCO YÉBENES G. 2009. La propiedad intelectual: el derecho de autor e Internet [En línea] <<http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/39539/TFC->

GVELASCO-2009.pdf?sequence=1> [Consulta: 16 de agosto de 2014]

- VILLATE J. 2001. La propiedad intelectual en la nueva era digital [En línea] <http://www.reddebibliotecas.org.co/News/Documents/La_propiedad_intelectual_en_la_nueva_era_digital.pdf> [Consulta: 16 de agosto de 2014]

LEGISLACIÓN

- CHILE. 1855. Mensaje del ejecutivo al congreso proponiendo la aprobación del código civil. 22 de noviembre de 1855.
- CHILE. Ministerio de Educación Pública. 1970. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 02 de Octubre de 1970.
- CHILE-ESTADOS UNIDOS. 2003. Tratado de libre comercio Chile-Estados Unidos. 6 de junio de 2003.

- COMUNIDAD EUROPEA. Consejo de la comunidad europea. 1991. Directiva 91/250/CEE sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador.
- DECRETO LEY N°908 DE 24 DE FEBRERO DE 1975. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
- ESTADOS UNIDOS. 1787. Constitución de los Estados Unidos.
- ESTADOS UNIDOS. 1909. Copyright law of 1909.
- ESTADOS UNIDOS. 1976. Copyright act of 1976.
- ESTADOS UNIDOS. 1998. Digital millenium copyright act.
- OMC. 1994. Acuerdo sobre los ADPIC.
- OMPI. 1996a. Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor.
- OMPI. 1996b. Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.
- OMPI. Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y tratado de la ompi sobre interpretación o ejecución y fonogramas [En línea] <http://www.wipo.int/copyright/es/activities/wct_wppt/pdf/wct_wppt.pdf> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]

- PARLAMENTO EUROPEO. 1996. Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos
- PARLAMENTO EUROPEO. 2001. Directiva 2001/29/CE relativa a la Armonización de Determinados Aspectos de los Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información

JURISPRUDENCIA

- NINTH CIRCUIT. 1993. MAI Systems Corp. v. Peak Computer Inc.
- NINTH CIRCUIT. 1995. United States v. DAK Industries.
- NINTH CIRCUIT. 1997. United States v. Wise.
- NINTH CIRCUIT. 2011. UMG Recordings Inc. v. Augusto.
- SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 1908. Bobbs Meryll Company v. Strauss
- SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 2006. Ebay, Inc. v. MercExchange

- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2005.
Proceso n° 24-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 104 y 106 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA.
1966. Constenet c./ Grundig
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 2012.
Usedsoft v. oracle
- WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON. 2008. Vernor v.
Autodesk, Inc.