

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Medidas cautelares. Requisitos.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Corte Apelaciones del 2º Circuito

FECHA: 8-3-2002

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en <http://openjurist.org/283/f3d/490>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: 283 F3d *Random House Inc vs. Rosetta Books Llc M Llc*

SUMARIO:

“Quien solicite una medida cautelar en este Circuito debe demostrar: (1) daño irreparable en ausencia del interdicto y (2) bien (a) una probabilidad de éxito en los méritos o (b) cuestiones suficientemente graves sobre los méritos que los conviertan en una justa causa para ir a juicio y un equilibrio de las privaciones que se incline decididamente a favor del solicitante ... Sin embargo, como un licenciatario exclusivo puede, como en este caso, intentar una demanda por infracción de derecho de autor ... y como un caso prima facie de infracción de derecho de autor da lugar a una presunción de daño irreparable, el requerimiento de prueba del daño irreparable puede en dicho caso cumplirse efectivamente mediante la prueba de una probabilidad de éxito sobre los méritos”.

TEXTO COMPLETO:

*283 F3d Random House Inc v. Rosetta Books
Llc M Llc*

283 F. 3d 490

*RANDOM HOUSE, INC., Demandante-
Recurrente,*

vs.

*ROSETTA BOOKS LLC y Arthur M. Klebanoff,
en su capacidad individual y como Director de
Rosetta Books LLC, Demandado.*

Expediente No. 01-7912

*Tribunal de Apelaciones de los Estados
Unidos, Segundo Circuito.*

Fecha de Exposición, 24 de Enero de 2002.

Fecha de Sentencia, 8 de Marzo de 2002.

*R. Bruce Rich, Weil, Gotshal & Manges LLP
(Jonathan Bloom, Jonathan S. Shapiro, según
escrito), Nueva York, NY, Abogados de la parte
Demandante-recurrente.*

*Roger L. Zissu, Fross Zelnick Lehrman & Zissu,
P.C. (Michael J. Boni, Robert J. LaRocca,
Joanne Zack, Kohn, Swift & Graf, P.C., según
escrito), Nueva York, NY Abogados de la parte
Demandada.*

*Proskauer Rose LLP, Nueva York, NY, (Jon A.
Baumgarten, Charles S. Sims, según escrito)
por Amicus Curiae, La Asociación de Escritores
Norteamericanos, (The Association of
American Publishers), en apoyo de la parte
Demandante-Recurrente.*

*Cowan, Debaets, Abrahams & Sheppard LLP,
Nueva York, NY, (David B. Wolf, Laura B.
Gilbert, según escrito) por Amicus Curiae, The
Authors Guild, Inc. y Association of Authors'*

Representatives, Inc., en apoyo de la parte Demandada.

Ante NEWMAN y KEARSE, Jueces de Circuito, y RAKOFF, Juez de Distrito.

PER CURIAM.

1. *Random House, Inc. apela la negativa de una medida cautelar que buscaba prohibir a Rosetta Books LLC ("Rosetta") continuar la venta en forma de "libros electrónicos" (ebooks) de ciertas novelas cuyos autores habían concedido a Random House el derecho exclusivo a publicar, imprimir y vender sus obras protegidas por el derecho de autor, "en forma de libro". La negación de una medida cautelar es revisada de manera general por abuso de discreción (Véase Zervos v. Verizon New York, Inc., [252 F.3d 163](#), 172, 2d Cir.2001)).*

2. *Quien solicite una medida cautelar en este Circuito debe demostrar: (1) daño irreparable en ausencia del interdicto y (2) bien (a) una probabilidad de éxito en los méritos o (b) cuestiones suficientemente graves sobre los méritos que los conviertan en una justa causa para ir a juicio y un equilibrio de las privaciones que se incline decididamente a favor del solicitante. (Ídem; ABKCO Music, Inc. v. Stellar Records, Inc., [96 F.3d 60](#), 64, 2d Cir.1996). Sin embargo, como un licenciatario exclusivo puede, como en este caso, intentar una demanda por infracción de derecho de autor (véase el Título 17 del U.S.C., Sección 501(b)), y como un caso prima facie de infracción de derecho de autor da lugar a una presunción de daño irreparable, el requerimiento de prueba del daño irreparable puede en dicho caso cumplirse efectivamente mediante la prueba de una probabilidad de éxito sobre los méritos (ABKCO Music, Inc., [96 F.3d](#) en 64).*

3. *En este caso, sin embargo, el Tribunal de Distrito no abusó de su discreción al concluir que la parte recurrente no había demostrado la probabilidad de su éxito sobre los méritos. Para estar seguros, existe alguna apelación al argumento de la parte recurrente de que un "libro electrónico" (ebook) – un libro digital que puede ser leído en la pantalla de un computador o dispositivo electrónico (véase*

[Random House, Inc. v. Rosetta Books LLC](#), 150 F.Supp.2d 613, 614-15 (S.D.N.Y.2001)) – es simplemente la "forma" de un libro, y por lo tanto se encuentra dentro de la cobertura de las licencias de la parte recurrente. Pero la ley de Nueva York, la cual determina el alcance de los contratos de Random House, ha adoptado un criterio restrictivo sobre los tipos de "nuevos usos" para los cuales una licencia exclusiva podrá aplicarse cuando las partes contratantes no contemplen expresamente la cobertura de dichas formas futuras (Véase [Tele-Pac, Inc. v. Grainger](#), 168 A.D.2d 11, 570 N.Y.S.2d 521 (1st Dep't.1991); salvo cf. [Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co.](#), [145 F.3d 481](#), 486 (2d Cir. 1998); [Bartsch v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.](#), [391 F.2d 150](#), 155 (2d Cir.1968)). En cualquier caso, determinar si las licencias aquí en cuestión se extienden a los libros electrónicos depende de la investigación relacionada, entre otras cosas, con la "evolución" de los procesos técnicos y los usos de un libro electrónico ([Random House](#), 150 F.Supp.2d en 615 n. 5), y las expectativas razonables de las partes contratantes "conscientes de las costumbres, prácticas, usos y la terminología como generalmente se entiende en el (...) comercio o negocio" al momento de la contratación ([Random House](#), 150 F.Supp.2d en 618, que cita [Sayers v. Rochester Telephone Corp. Supplemental Management Pension Plan](#), [7 F.3d 1091](#), 1095 (2d Cir.1993)). Sin el beneficio de todo el historial desarrollado en el curso del litigio, no podemos decir que el Tribunal de Distrito abusó de su discreción en la forma preliminar al resolver estas cuestiones en común de hecho y de derecho.

4. *En cuanto a la forma alternativa de satisfacer al menos el segundo requisito para que proceda una medida cautelar, es decir, mostrar suficientes cuestiones graves sobre los méritos que los conviertan en una justa causa para ir a juicio y un equilibrio de las privaciones que se incline decididamente a favor del demandante, en este caso, el equilibrio de las privaciones, si existe alguna, se encuentra a favor del demandado. Mientras que Random House expresa sus temores sobre el daño a su buen nombre en caso de que Rosetta esté autorizado a proseguir con la venta de libros*

electrónicos, Rosetta, cuyo negocio está basado en la venta de libros electrónicos, plantea una preocupación razonable de que la medida cautelar propuesta lo colocará fuera de negocio o, al menos, eliminará su negocio así como el de todos los autores que han celebrado contratos similares. Tal como lo concluyó el Tribunal de Distrito, dichas preocupaciones legítimas pesan más que cualesquiera potenciales privaciones de Random House (véase [Random House](#), 150 F.Supp.2d en 624), que si finalmente prevalecen sobre el fondo, pueden recuperar dinero por daños ocasionados debido a cualquier pérdida de ventas.

5. Por lo tanto, sin expresar ninguna opinión en cuanto al fondo del asunto en última instancia, la Corte concluye que el Tribunal de Distrito no abusó de su discreción a negar la solicitud de medida cautelar de Random House, y en consecuencia la sentencia se confirma.

Notas:

El Honorable Jed S. Rakoff, Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, preside por designación.