

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de distribución. Derecho de Importación.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Suprema Corte de Justicia

FECHA: Marzo de 2010

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en <http://www.justice.gov>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: No. 08-1423. Costco Wholesale Corporation vs. OMEGA

SUMARIO:

“Al promulgar la Sección 602(a)(1), el Congreso autorizó a los titulares de derecho de autor a prohibir la importación de copias legales y legítimas, en efecto, permitiendo a los titulares distinguir entre copias con distribución autorizada en los Estados Unidos y aquellas destinadas a mercados extranjeros”.

[...]

“El Congreso otorgó a los titulares de derecho de autor el derecho a controlar la importación de copias hechas legalmente y por lo tanto de segmentar los mercados doméstico y extranjero. La imposición de restricciones a la importación por titulares de derechos puede entorpecer el desarrollo de mercados secundarios, incrementándose así los precios para los consumidores estadounidenses. La promulgación de la Sección 602(a)(1) indica, sin embargo, que el Congreso percibió que los beneficios de permitir la segmentación de mercado serían mayores que su costo”.

COMENTARIO: Si se concibe al derecho de distribución en su sentido amplio, es decir, como el derecho de autorizar o no la puesta a disposición del público de los ejemplares de la obra en cualquier forma, queda allí comprendido el derecho de distribución, porque como lo señaló la Fiscalía General del Estado en España (5-5-2006), en dictamen recogido en esta compilación, *“la importación de las obras es una de las facultades integradas en los derechos de explotación del titular de los derechos de propiedad intelectual, y en particular, se encuentra implícita en la facultad exclusiva de distribución que tiene el titular de los derechos de propiedad intelectual”.* Ahora bien, no existe consenso en la legislación comparada para reconocer de modo expreso un derecho de importación, no de los ejemplares producidos en forma ilícita (pues por sí mismos infringen el derecho de reproducción), sino sobre el ingreso en un territorio de ejemplares autorizados por el titular del derecho para otro país. La situación fue muy discutida durante los comités de expertos convocados por la OMPI con miras a lo que en 1996 se aprobó como TODA/WCT (y también el TOIEF/WPPT), pero la falta de consenso aconsejó que el asunto quedara librado a las leyes nacionales. En América Latina ese derecho figura de modo expreso en algunos textos y también

se deduce de otros según los cuales los efectos de un contrato de cesión de derechos o de licencia de uso se limitan al “*ámbito territorial*” convenido. En cuanto al derecho de importación, comenta la Oficina Internacional de la OMPI que “... los derechos conferidos en virtud del *Convenio de Berna se han interpretado siempre como derechos territoriales, es decir, derechos que existen separada e independientemente y que varían de un país a otro. Por consiguiente, es evidente que el mero hecho de que un acto determinado (por ejemplo, la reproducción), cuya ejecución requiere la autorización del autor según la ley de un país, haya sido autorizado por el autor en ese país, no hace que la ejecución de dicho acto (o de cualquier otro) sea legítimo en otro país Parecería pues que, a los efectos de una aplicación apropiada del principio de la territorialidad del derecho de autor con respecto a uno de los derechos básicos, el derecho de reproducción, es necesario contar con disposiciones que expliquen que sin autorización del titular del derecho de autor, la importación de ejemplares de una obra a un país para su distribución en el mismo constituye una infracción*”.¹ © Ricardo Antequera Parilli, 2011.

TEXTO COMPLETO:

CUESTIÓN PRESENTADA

La Sección 602(a)(1) del Título 17 prohíbe de manera general la “importación a los Estados Unidos de copias o fonogramas de una obra que hayan sido adquiridos fuera de los Estados Unidos, sin autorización del titular de derecho de autor de conformidad con este título”. Sin embargo, de conformidad con el Título 17 del U.S.C., Sección 109(a), “el titular de una copia o fonograma hecho legalmente de acuerdo a este título, o cualquier persona autorizada por dicho titular, tiene derecho, sin autorización del titular de derecho de autor, a vender o de otra forma disponer de la posesión de dicha copia o fonograma”. En *Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998), esta Corte sostuvo que cuando se aplica la Sección 109(a), se establece una excepción a la prohibición general de importación no autorizada a los Estados Unidos de copias de obras protegidas por derecho de autor. La cuestión presentada en esta causa es la siguiente: Si una copia hecha fuera de los Estados Unidos por el titular de derecho de autor en los Estados Unidos está “hecha

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): *Derecho de Autor*. Año IV. No. 4. Ginebra, 1992. pp. 72-73.

legalmente de conformidad con este título [esto es, el Título 17]” y por lo tanto está cubierta por

la excepción de la Sección 109(a) a la prohibición general de importación no autorizada.

INFORME POR LOS ESTADOS UNIDOS COMO AMICUS CURIAE

Este informe se presenta en respuesta a la orden de la Corte invitando al Procurador General a expresar la opinión de los Estados Unidos. En opinión de los Estados Unidos, la solicitud de orden de revisión [writ of certiorari] debe declararse sin lugar.

DECLARACIÓN

1. La Sección 106(3) del Título 17 otorga al titular de derecho de autor un derecho de distribución exclusiva, “sujeto a las secciones 107 a 122” del Título 17 del U.S.C., Sección 106. La Sección 602(a)(1) establece que la “... importación a los Estados Unidos, sin la autorización del [titular de derecho de autor], de copias (...) de una obra que ha sido adquirida fuera de los Estados Unidos es una infracción del derecho exclusivo [del titular] de distribuir copias” otorgado por la Sección 106(3) (Título 17 del U.S.C., Sección 602(a)(1)).¹ Y la Sección 109(a) establece que “sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 106(3), el titular de una copia o fonograma particular hecho legalmente de acuerdo a este título, o cualquier persona autorizada por dicho titular, tiene derecho, sin autorización del titular de derecho de autor, a vender o de otra forma disponer de

la posesión de esa copia o fonograma” (Título 17 del U.S.C., Sección 109(a)). La Sección 109(a) es la codificación actual de la “doctrina de la primera venta”, inicialmente reconocida por esta Corte en *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

En *Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc.*, 523 U.S. 135, 143-152 (1998) (*Quality King*), esta Corte sostuvo que la Sección 109(a) establece una excepción a la prohibición general de importación no autorizada de la Sección 602(a)(1). La Corte también reconoció que la doctrina de la primera venta en su forma actual “es sólo aplicable a copias que son ‘hechas legalmente de conformidad con este Título’” (Ídem en 152, citando el título 17 del U.S.C. Sección 109(a)). Como las copias importadas en discusión en *Quality King* eran fabricadas en los Estados Unidos por el titular de derecho de autor, (véase ídem en 138-139), la causa no presentaba la cuestión de si las copias producidas fuera de este país podían ser “hechas legalmente de conformidad con este título” en el sentido de la Sección 109(a) (Véase ídem en 154 (Juez Ginsburg, conviniendo)).

2. La parte accionada, Omega, S.A., sociedad mercantil suiza, fabrica relojes de muñeca en Suiza y los vende internacionalmente, incluyendo en los Estados Unidos, a través de una red de distribuidores y minoristas (Pet. App. 3ª). Al dorso de cada reloj, el demandado graba un pequeño logo, que denomina “Omega Globe Design”, que está registrado como obra protegida por derecho de autor en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos [United States Copyright Office] (Íbid.). La parte accionada vendió relojes en el extranjero a un distribuidor autorizado bajo un contrato de reventa limitada para territorios específicos fuera de los Estados Unidos (Pet. App. 4a; Br. in Opp. 3 n.1). Los relojes fueron importados a los Estados Unidos por terceros no identificados y el última instancia fueron comprados por la parte accionante, Costco Wholesale Corporation, que los vendió a consumidores en California (Pet. App. 3a-4a). Aunque la parte accionada autorizó la venta en

el extranjero, no autorizó la importación hacia los Estados Unidos o las posteriores ventas domésticas (Ídem en 4a; véase ídem en 17a).

La parte accionada intentó esta demanda por infracción de derecho de autor bajo el Título 17 del U.S.C., secciones 106(3) y 602(a)(1) y solicitó una sentencia sumaria (Pet. App. 4ª). La parte accionante presentó una solicitud en contra por sentencia sumaria, alegando que de conformidad con la Sección 109(a), la primera venta voluntaria de relojes que portaban su logo protegido por derecho de autor por parte de la parte accionada agotaban su derecho a controlar la distribución o exportación de esas copias (Íbid.). El tribunal de distrito otorgó la sentencia sumaria a la parte accionante sin explicación (Ídem en 18a-19a).

3. El tribunal de apelaciones revocó y devolvió el expediente al tribunal inferior para procedimientos adicionales (Pet. App. 1a-17ª).

El tribunal de apelaciones primero explicó que, en una serie de causas anteriores a *Quality King*, el Noveno Circuito había sostenido que la Sección 109(a) no establece una defensa contra demandas por infracción por importar copias que fueron hechas y vendidas por primera vez en el extranjero (Pet. App. 8a-9a). Como la parte accionada había “hecho copias del Omega Globe Design en Suiza y [la parte accionante] vendía las copias sin autorización [de la parte accionada] en los Estados Unidos”, el tribunal concluyó que la parte accionante no podría ganar de conformidad con esa jurisprudencia (Ídem en 9a).

El tribunal de apelaciones luego concluyó que *Quality King* no menoscababa esos precedentes del circuito judicial (Pet. App. 10a-17a). El tribunal observó que esta Corte en *Quality King* no había tratado directamente la aplicación de la Sección 109(a) a copias hechas en el extranjero porque esa causa involucraba una importación “de ida y vuelta” en la que los bienes protegidos por derecho de autor fueron originalmente fabricados en los Estados Unidos (Ídem en 10a-11a). El tribunal de apelaciones además explicó que esta Corte en *Quality King* había distinguido entre copias

legalmente hechas bajo las leyes regulatorias estadounidenses y copias legalmente hechas bajo legislación extranjera (Ídem en 13a-15a). Basándose en esa distinción, el tribunal de apelaciones concluyó que las “copias cubiertas por la frase ‘hechas legalmente de conformidad con [el Título 17]’ en la Sección 109(a) no son simplemente aquellas que son hechas legalmente por el titular de un registro de derecho de autor estadounidense”; son aquellas hechas “dentro de los Estados Unidos, donde la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] es aplicable” (Ídem en 14a).

El tribunal de apelaciones reconoció que, llevado hasta su extremo lógico, la interpretación del tribunal de la Sección 109(a) podía permitir a un titular de derecho de autor “ejercer derechos de distribución incluso después de la décima venta en los Estados Unidos de un reloj legalmente hecho en Suiza” (Pet. App. 16a). Una regla así, reconoció el tribunal, “podría alentar a los titulares de derecho de autor [en los Estados Unidos] a subcontratar la fabricación de copias de su obra en el extranjero” (Ibíd.). El tribunal explicaba que en causas anteriores ante el Noveno Circuito se había “resuelto este problema”, sosteniendo que cualquier venta doméstica autorizada por el titular de derecho de autor activaría la aplicación de la Sección 109(a), incluso cuando la copia en cuestión era hecha legalmente en el extranjero (Ibíd.). Como la parte accionada no había autorizado ninguna de las ventas domésticas en este caso, el tribunal de apelaciones encontró innecesario decidir si esas conclusiones sobrevivían al caso *Quality King* (Ídem en 17a).

DISCUSIÓN

La decisión del tribunal inferior es consistente con el análisis de esta Corte de la Sección 109(a) en *Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998), y no está en conflicto con ninguna decisión de otro tribunal de apelaciones. Aunque el razonamiento del tribunal de apelaciones podría traer como consecuencia políticas adversas, particularmente si se lleva hasta su extremo lógico, el gobierno no está al

tanto de que existan evidencias de la materialización real de potenciales consecuencias más graves. Por lo tanto, la Corte debería negar la solicitud de orden de revisión.

A. La decisión del Noveno Circuito confirma el derecho establecido y no está en conflicto con ninguna decisión de otro tribunal de apelaciones

1. Como lo reconoce la parte accionante (Pet. 8, 25-28 & nn.11- 12), no hay distinción en la autorización en cuanto a la aplicación del Título 17 del U.S.C., Sección 109(a) a copias hechas fuera de este país por o con la autorización del titular de derecho de autor de los Estados Unidos. Cuando la cuestión surgió por primera vez en *CBS v. Scorpio Music Distributors, Inc.*, 569 F. Supp. 47, 49 (E.D. Pa. 1983), *aff'd*, 738 F.2d 421, 424 (3d Cir. 1984) (*Scorpio*) (tabla), el tribunal concluyó que la frase “hecha legalmente bajo este título” limitaba la doctrina de la primera venta a copias hechas dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. El Noveno Circuito llegó a la misma conclusión varios años más tardes (*BMG Music v. Perez*, 952 F.2d 318, 319-320 (9th Cir. 1991) (*BMG Music*), *cert. denied*, 505 U.S. 1206 (1992)ⁱⁱ). Ningún otro tribunal de apelaciones ha confrontado este asuntoⁱⁱⁱ.

La decisión del tribunal de apelaciones también es consistente con la opinión de consenso de los principales comentaristas sobre derecho de autor (Véase 2 Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 8.12[B][6][c] en 8-178.4(10) (rev. ed. 2009) (*Nimmer on Copyright*) (que comenta *Quality King* y concluye que la Ley de Derecho de Autor [Copyright Act] “aún debería interpretarse que prohíbe la importación de artículos del mercado gris que han sido fabricados en el extranjero”); 4 William F. Patry, *Patry on Copyright* § 13:44, en 13-96 (2009) (*La Ley de Derecho de Autor [Copyright Act]* “sólo prohíbe la importación de copias que fueron adquiridas fuera de los Estados Unidos y no fueron ‘hechas legalmente bajo este Título’, es decir, no fueron hechas en los Estados Unidos”); 2 Paul Goldstein, *Goldstein on Copyright* § 7.6.1.2, en 7:144 (3d

ed. Supp. 2007) (que concluye que, de conformidad con *Quality King*, "la defensa de la primera venta no está disponible para importadores que adquieren titularidad sobre bienes del mercado gris hechos en el exterior y revendedores que adquieren titularidad en los Estados Unidos de copias hechas legalmente en el exterior pero importadas ilegalmente a los Estados Unidos").

2. La parte accionante alega (*Pet. 25*) que la decisión más adelante está "en conflicto con el razonamiento" del Tercer Circuito en *Sebastian International, Inc. v. Consumer Contacts (PTY) Ltd.*, 847 F.2d 1093 (1988) (*Sebastian*). Ese argumento carece de mérito. Al igual que *Quality King*, *Sebastian* involucraba una importación "de ida y vuelta" de productos para el cuidado del cabello en la que las etiquetas unidas a los productos eran fabricadas en los Estados Unidos. El titular de derecho de autor vendía los productos etiquetados a un comprador extranjero, quien los reimportaba a los Estados Unidos (*Ídem* en 1098-1099). El tribunal distinguía casos como *Scorpio*, donde "las copias eran producidas en el extranjero y las ventas ocurrían en el extranjero", y "específicamente no analizaba" la cuestión de si la Sección 109(a) se aplicaría en esas circunstancias (*Ídem* en 1098; véase *BMG Music*, 952 F.2d en 319 n.3, que distingue *Sebastian* en base a la ubicación de la fabricación; *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477, 482 n.7 (9th Cir. 1994) (lo mismo), cert. denied, 514 U.S. 1004 (1995)).

La parte accionante se basa en una nota al pie en la que el tribunal del caso expresaba "cierta intranquilidad" con la interpretación de la Sección 109(a) por el tribunal del caso *Scorpio* (847 F.2d en 1098 n.1). El tribunal de *Sebastian* sugirió que si la intención del Congreso había sido que la aplicación de la Sección 109(a) girara en torno al "lugar de fabricación", podría haber expresado esta intención más claramente (*Ibíd.*). La expresión "intranquilidad" del Tercer Circuito en cuanto a la resolución adecuada de una cuestión que no tenía ante sí, y que el tribunal específicamente se negaba a tratar, no establece un conflicto

entre circuitos. A todo evento, la discusión no conclusiva del tribunal de *Sebastian* sobre la potencial aplicación de la Sección 109(a) a copias hechas en el extranjero precede al caso *Quality King*, en el que esta Corte interpretó que la Sección 109(a) no incluía "copias que son legalmente hechas de conformidad con la ley de otro país" (523 U.S. en 148). Este análisis, que indica que la aplicación de la Sección 109(a) no depende del lugar donde las copias son fabricadas (véase pp. 9-10, *infra*), sustituye cualquier sugerencia en contrario en *Sebastian* y por lo tanto mitiga cualquier desacuerdo entre circuitos que pudiese haber existido previamente.

B. La decisión del tribunal inferior representa la mejor lectura del texto de la Sección 109(a) a la luz de la decisión de la Corte en *Quality King* y la relación entre la Sección 109(a) y otras disposiciones de la Ley sobre Derecho de Autor

1. La parte accionante alega (*Pet. 16*) que la intervención de esta Corte es necesaria porque el tribunal de apelaciones "ignoró descaradamente" los "claros principios" expresados en *Quality King*. La parte accionante malentiende la opinión de esta Corte.

La "estrecha" cuestión presentada en *Quality King* era "si la doctrina de la 'primera venta' recogida en la Sección 109(a) es aplicable a copias importadas" (523 U.S. en 138). Las etiquetas en cuestión en *Quality King* eran fabricadas en los Estados Unidos (véase *ídem* en 139; *ídem* en 154 (Juez Ginsburg, convalidando), y el titular de derecho de autor (*L'anza*) no discutió que las etiquetas eran "hechas legalmente de conformidad con este título" en el sentido de la Sección 109(a) (véase *ídem* en 143). *L'anza* más bien alegó que la prohibición de importación autorizada de materiales protegidos por derecho de autor establecida en la Sección 602(a)(1) no estaba sujeta a la Sección 109(a) (véase *ídem* en 143, 145). La Corte rechazó esa afirmación (véase *ídem* en 145-152). Como las copias relevantes eran hechas en los Estados Unidos, y como la disputa entre las partes no involucraba la

correcta interpretación de la Sección 109(a) (más bien las partes no estaban de acuerdo en la cuestión diferente de si la Sección 109(a) sería acaso aplicable a la importación no autorizada), la Corte no la tenía oportunidad de decidir como es debido el asunto aquí presentado, es decir, si la Sección 109(a) incluía a copias hechas fuera de este país por el titular de derecho de autor de los Estados Unidos.

Sin embargo, la opinión de la Corte en *Quality King* brinda una orientación significativa en cuanto a la solución adecuada de ese asunto. *L'anza* (apoyada por los Estados Unidos como *amicus curiae*) alegaba que aplicar la Sección 109(a) a importaciones no autorizadas frustraría la intención del Congreso al promulgar la Sección 602(a)(1) de expandir el derecho de importación más allá de las copias piratas (es decir, copias cuya creación constituiría una violación de cualquier protección de derecho de autor aplicable, véase *Quality King*, 523 U.S. en 145, 146 y n.17). Al rechazar esa afirmación, la Corte explicó, entre otras cosas, que la Sección 602(a)(1) tiene un campo de acción más amplio que el de la Sección 109(a) porque la Sección 602(a)(1) "se aplica a una categoría de copias que no es ni pirata ni 'hecha legalmente de conformidad en este título'. Esa categoría incluye copias que fueron 'legalmente hechas' no de conformidad con la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, sino de conformidad con la ley de algún otro país" (Ídem en 147; véase ídem en 148).

Al elaborar sobre ese punto, la Corte trató "un ejemplo" que fue anotado en las deliberaciones que condujeron a la Ley de 1976 (véase *Quality King*, 523 U.S. en 147). La Corte explicó que "incluso en ausencia de un contrato de asignación de mercado entre, por ejemplo, un editor de la edición de los Estados Unidos y un editor de la edición británica de la misma obra, cada uno de esos editores podría hacer copias legales" (Ídem en 148). La Corte observó que "si el autor de la obra dio los derechos de distribución exclusiva en los Estados Unidos (...) al editor de la edición de los Estados Unidos y los derechos de

distribución exclusiva en Inglaterra al editor de la edición inglesa, (...) puede presumirse que sólo aquellos realizados por el editor de la Edición de los Estados Unidos serían 'hechas legalmente de conformidad con este título' en el sentido de la Sección 109(a)" (Íbid.). La Corte no dio más explicaciones sobre su conclusión de que las copias hechas con el consentimiento del autor por el "editor de la edición inglesa" no serían "hechas legalmente de conformidad con este título" para los fines de la Sección 109(a). La explicación más natural, sin embargo, es que tales copias no serían "hechas legalmente de conformidad con" el Título 17 porque serían producidas en un sitio en el que el Título 17 no es aplicable.

Consistente con la presunción general contra la aplicación extraterritorial de las leyes regulatorias estadounidenses (véase *Pet. App. 12a*, citando *EEOC v. Arabian Am. Oil Co.*, 499 U.S. 244, 248 (1991)), la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] no es aplicable fuera de los Estados Unidos (véase, por ejemplo, *United Dictionary Co. v. G. & C. Merriam Co.*, 208 U.S. 260 (1908); 4 *Nimmer on Copyright* § 17.02, en 17-19). Esa presunción informa la interpretación adecuada de la frase "hecha legalmente de conformidad con este título" en la Sección 109(a), particularmente dado el énfasis de esta Corte en la distinción entre copias hechas legalmente bajo el Título 17 y copias "hechas legalmente de conformidad con la ley de otro país" (*Quality King*, 523 U.S. en 148). Como lo observa la parte accionante (*Pet. 17-18*), el tribunal de apelaciones parece haber sobrestimado la cuestión al sugerir (véase *Pet. App. 13a*) que la aplicación de la Sección 109(a) a las copias hechas en el extranjero aquí en discusión constituiría una aplicación extraterritorial inadmisibles de la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act]. La parte accionante no alega que la ley de los Estados Unidos rija la fabricación de los relojes de la parte accionada en el exterior; sólo afirma que la conducta de la parte accionada (aunque ocurra en el exterior) se relaciona con la ilegalidad de la importación de relojes y su posterior reventa en California. Pero el basamento del tribunal de apelaciones en la presunción contra la extraterritorialidad como

apoyo para la interpretación adecuada de la Sección 109(a) (véase *ibíd.*) es tanto sensato como consistente con la decisión *Quality King*^{iv}.

2. Otras disposiciones de la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] refuerzan la lectura que el tribunal de apelaciones hace de la Sección 109(a).

a. Como se explicó anteriormente, la Corte en *Quality King* distinguió entre copias hechas legalmente de conformidad con el Título 17 y copias hechas legalmente de conformidad con la ley de otro país. El análisis de la Corte indica que la aplicación de la Sección 109(a) depende de si las copias correspondientes son hechas de conformidad con los requisitos sustantivos del Título 17, pero también de si el Título 17 rige el acto de copiado correspondiente. Bajo ese enfoque, los relojes de muñeca de la parte accionada no fueron hechos ni ilegal ni "legalmente" de conformidad con [el Título 17] porque no fueron en lo absoluto "hechos de conformidad con" el Título 17. La ley estadounidense simplemente no se relaciona con la legalidad de la conducta del demandado en Suiza.

La Sección 602(b), que fue promulgada contemporáneamente con la Sección 109(a) y que otorga a las Aduanas la autoridad de detener la importación de copias piratas de una obra protegida por derecho de autor, brinda un contraste instructivo. La Sección 602(b) establece: "Está prohibida la importación de copias o fonogramas en caso de que, de haber sido aplicable este título, el acto de hacer las copias o fonogramas constituiría una violación de derecho de autor" (Título 17 del U.S.C., Sección 602(b)). La estructura condicional de esa disposición - "haber sido aplicable este título, el acto de hacer las copias o fonogramas constituiría una violación de derecho de autor"- demuestra el reconocimiento del Congreso de que el Título 17 no aplica más allá de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.

En 2008, una década después de la decisión de esta Corte en *Quality King* y poco después de la decisión del tribunal de apelaciones en este caso, el Congreso modificó la Sección

602(a) para incluir un derecho de acción privado distinto contra importaciones de artículos piratas (véase nota 1, *supra*). Al hacerlo, el Congreso usó nuevamente la misma formulación condicional usada en la Sección 602(b), autorizando la imposición de acciones civiles contra copias no autorizadas "que constituirían una violación de derecho de autor de ser aplicable este título" (Título 17 del U.S.C., Sección 602(a)(2)). El Congreso pudo haber usado una redacción similar en la Sección 109(a) si su intención hubiese sido que la aplicación de esa disposición girara en torno a la pregunta comparable de si una conducta extraterritorial particular hubiese sido legal si hubiese ocurrido en los Estados Unidos.

b. En la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] de 1976 (Pub. L. No. 94-553, § 101, 90 Stat. 2541, Título 17 del U.S.C., sección 101 y subsiguientes), el Congreso adoptó la frase "hecha legalmente de conformidad con este título" y amplió las protecciones contra importaciones no autorizadas promulgando la Sección 602(a)(1). La interpretación del tribunal de apelaciones de la Sección 109(a) le da significado a la frase "hecha legalmente de conformidad con este título", y a la vez preserva la intención manifiesta del Congreso al adoptar la Sección 602(a)(1).

La Sección 602(a)(1) representaba un alejamiento con respecto al tratamiento de bienes importados bajo la ley anterior. La Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] de 1909, según se codificó en 1947, ordenaba al Servicio de Aduanas bloquear únicamente la importación "copias piratas de cualquier obra protegida por derecho de autor en los Estados Unidos" (Título 17 del U.S.C., sección 106 (1976); véase también el Título 17 del U.S.C., Sección 107 (1976)). Esta "prohibición anticipada se mantiene en la Sección 602(b) de la presente Ley" (*Quality King*, 523 U.S. en 146; véase el Título 17 del U.S.C., Sección 602(b)). La Sección 602(a)(1) se extiende más allá de las copias piratas para brindar a los titulares de derecho de autor una causa de acción civil contra la importación no autorizada de todas las copias, incluso aquellas hechas legalmente, sujeto a excepciones taxativas. Al

describir el alcance previsto de la Sección 602(a)(1), el Registrador de Derecho de Autor explicó que la disposición prohibiría la importación si, "por ejemplo, (...) el titular de derecho de autor había autorizado la realización de copias en un país extranjero para su distribución exclusivamente en ese país" (Staff of the House Comm. on the Judiciary, 89th Cong., 1st Sess., Copyright Law Revision Part 6: Supplementary Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law 150 (Comm. Print 1965)).

Como se explicó anteriormente, esta Corte en *Quality King* rechazó la afirmación de que si se interpretase que la Sección 109(a) establece una excepción a la prohibición general de importación no autorizada de la Sección 602(a)(1), ésta última sería efectivamente innecesaria. La Corte explicó que la Sección 602(a)(1) "incluye copias que no están sujetas a " la Sección 109(a) (*Quality King*, 523 U.S. en 148), y observó en particular que la Sección 602(a)(1) "se aplica a una categoría de copias que no son ni piratas ni 'hechas legalmente de conformidad con este título'. Esa categoría incluye copias que fueron 'hechas legalmente', no de conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] de los Estados Unidos, sino bajo la ley de algún otro país" (Ídem en 147; véase ídem en 148). Si todas las copias hechas en jurisdicciones extranjeras por o con el consentimiento del titular de derecho de autor en los Estados Unidos son "hechas legalmente de conformidad con este título" en el sentido de la Sección 109(a), la categoría de copias cuya importación podría bloquearse bajo la Sección 602(a)(1) sería extremadamente pequeña. Además, bajo esa interpretación, la Sección 602(a)(1) no podría invocarse en la situación paradigmática discutida tanto en la historia legislativa como en la decisión de esta Corte en *Quality King*, en la que un titular de derecho de autor de los Estados Unidos autoriza que se hagan copias en el extranjero con la condición de que su distribución se limite a un mercado extranjero.

Para estar seguro, como la parte accionante lo indica (Pet. 12), el Congreso pudo haberse

referido explícitamente al lugar de fabricación, como lo hizo en la ya derogada disposición sobre fabricación (Título 17 del U.S.C., Sección 601). Y, como también lo alega la parte accionante (Pet. 10-12), interpretar que la frase "hecha legalmente de conformidad con este título" excluye copias hechas en el extranjero puede ser inconsistente con la intención del Congreso al promulgar otras disposiciones de la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act], como el Título 17 del U.S.C., Sección 110 y la Ley sobre Grabaciones Caseras de Audio [Audio Home Recording Act] de 1992, Título 17 del U.S.C., Sección 1001 y subsiguientes. Pero a la luz del análisis de la Corte de la Sección 109(a) y su relación con la prohibición de importación no autorizada impuesta por la Sección 602(a)(1), el tribunal de apelaciones estaba en lo correcto al sostener que la Sección 109(a) no incluye copias hechas fuera de los Estados Unidos.

c. La parte accionante afirma (Pet. 9-10) que "como [la parte accionada] es el titular de derecho de autor [de los Estados Unidos], cualquier copia (...) hecha por [la parte accionada] es 'hecha legalmente de conformidad con este título'" en el sentido de la Sección 109(a). Ese argumento es inconsistente con dos características del esquema legal antes discutido. La interpretación de la parte accionante haría que la Sección 109(a) se active si la creación de copias particulares hubiese sido legal si estaba sujeta a la Sección 171 -la misma pregunta condicional que el Congreso exigió en la Sección 602(a)(2) y (b) pero no en la Sección 109(a). E ignora esta distinción cuidadosa de la Corte en *Quality King* entre copias "hechas legalmente de conformidad con este título" y copias hechas legalmente "de conformidad con la ley de algún otro país" (523 U.S. en 147).

El esfuerzo de la parte accionante por dar cabida a su argumento enfocándose en el papel del demandado como el fabricante real de los relojes en cuestión crea una anomalía adicional. La parte accionante reconoce (Pet. 14) que, "si un titular de derecho de autor da (...) los derechos exclusivos de la edición en Inglaterra a una persona B (...), los libros de B

no están hechos legalmente de conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act](...) porque B no recibió los derechos en los Estados Unidos del titular de derecho de autor". Sin embargo, la parte accionante alega que todas las copias hechas por el mismo titular de derecho de autor son "hechas legalmente de conformidad con este título" en el sentido de la Sección 109(a), incluso si (como en este caso) son fabricados y vendidos en el exterior bajo un contrato que limita la reventa a territorios específicos fuera de los Estados Unidos (véase *Pet. 13*, alegando que "la frase ['hecho legalmente de conformidad con este título'] incluye cualesquiera copias hechas por el titular de derecho de autor de los Estados Unidos, independientemente de la ubicación"; *Reply Br. 2*, alegando que "un bien es 'hecho legalmente de conformidad con este título' si es hecho por el titular de derecho de autor de los Estados Unidos, en casa o en el extranjero"). De esta manera, la parte accionante elabora una clara distinción entre las copias producidas por el mismo titular de derecho de autor en los Estados Unidos y copias hechas por otra entidad con la autorización del titular de derecho de autor.

Pero esa distinción es inconsistente con un principio básico de derecho de autor. "El titular de derecho de autor bajo [el Título 17] tiene los derechos exclusivos de hacer y de autorizar" las prerrogativas correspondientes a la titularidad del derecho de autor, incluyendo la reproducción de la obra protegida (Título 17 del U.S.C., Sección 106 (énfasis nuestro); véase el Título 17 del U.S.C., Sección 106(1)). En consecuencia, al determinar si copias particulares fueron "hechas legalmente de conformidad con este título", no hay razón sensata para distinguir entre copias hechas por el titular de derecho de autor y copias hechas en circunstancias similares por otra entidad con la autorización del titular de derechos. Además, como lo resalta la parte accionada (*Br. in Opp. 10-12*), la limitación por la que aboga la parte accionante podría evadirse fácilmente dividiendo el derecho de autor-titularidad y las funciones de fabricación entre diferentes personas jurídicas para que las copias hechas en el extranjero y destinadas únicamente a la

distribución en el extranjero sean hechas por una persona jurídica diferente al titular mismo de derecho de autor (Cf. *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirt saeng*, No. 08 Civ. 7834(DCP), 2009 WL 3364037, en *2 (S.D.N.Y. Oct. 19, 2009), compañía matriz mantiene el derecho de autor en los Estados Unidos y cedió a una subsidiaria el derecho a imprimir, publicar y vender la edición extranjera de libros de texto en el extranjero).^v

Al promulgar la Sección 602(a)(1), el Congreso autorizó a los titulares de derecho de autor a prohibir la importación de copias legales y legítimas, en efecto, permitiendo a los titulares distinguir entre copias con distribución autorizada en los Estados Unidos y aquellas destinadas a mercados extranjeros. Para estar seguro, de conformidad con *Quality King*, el derecho conferido por la Sección 602(a)(1) no se extiende a copias fabricadas en los Estados Unidos. Pero con respecto a copias hechas en el extranjero como las discutidas en este caso, ni la decisión de esta Corte ni el texto de las disposiciones legales relevantes sugiere que el derecho a protección de un titular de derecho de autor contra importaciones no autorizadas deba depender de la adopción de cualquier estructura corporativa particular.

C. Las potenciales consecuencias adversas que la parte accionante identifica no brindan un fundamento sensato para la revisión de esta Corte

1. La parte accionante y su amici afirman que la decisión del tribunal de apelaciones marcará el fin de los mercados secundarios, llevará a mayor desempleo y alentará a las compañías a mudar la fabricación al extranjero (véase, por ejemplo, *Pet. 21*; *Public Knowledge et al. Amici Br. 13, 20*; *Retail Industry Leaders Ass'n et al. Amici Br. 8-9*). Expresan preocupación (por ejemplo, *Pet. 23*) de que minoristas aguas abajo dudarán en vender una variedad de productos por miedo a que la venta pueda ser considerada una violación. Alegan (por ejemplo, *Pet. 21*) que, dada la decisión de esta Corte en *Quality King* de que la Sección 109(a) excluye a las copias fabricadas nacionalmente de la prohibición de importación no autorizada

de la Sección 602(a)(1), la negación por el tribunal de apelaciones de un tratamiento similar a las copias hechas en el extranjero "crea incentivos perversos" para el outsourcing. También enfatizan (por ejemplo, Reply Br. 5-7) que si las copias hechas en el extranjero son categóricamente excluidas de la cobertura de la Sección 109(a), un titular de derecho de autor de los Estados Unidos como la parte accionada "podría igualmente ejercer derechos de distribución incluso después de la décima venta en los Estados Unidos de un reloj hecho legalmente en Suiza" (Pet. App. 16a).

Las potenciales implicaciones de excluir de la cobertura de la Sección 109(a) copias hechas en el extranjero de una obra protegida por derecho de autor son sin duda inquietantes. Sin embargo, por diversas razones, esas preocupaciones legítimas no justifican la revisión de la Corte en este caso.

a. Algunos de los potenciales efectos adversos de política que la parte accionante identifica son consecuencia directa e inherente de la decisión del Congreso en 1976 de expandir la prohibición de importación no autorizada de la Sección 602 más allá de las copias piratas. El Congreso otorgó a los titulares de derecho de autor el derecho a controlar la importación de copias hechas legalmente y por lo tanto de segmentar los mercados doméstico y extranjero. La imposición de restricciones a la importación por titulares de derechos puede entorpecer el desarrollo de mercados secundarios, incrementándose así los precios para los consumidores estadounidenses. La promulgación de la Sección 602(a)(1) indica, sin embargo, que el Congreso percibió que los beneficios de permitir la segmentación de mercado serían mayores que su costo^{vi}.

b. Tomadas en conjunto, la decisión del tribunal inferior y la sentencia de esta Corte en *Quality King* crean el anómalo resultado de que un titular de derecho de autor pueda ejercer su derecho legal a prohibir la importación no autorizada sólo cuando las copias relevantes son hechas en el extranjero. Ese tratamiento diferencial de bienes fabricados nacionalmente y en el extranjero no tiene una justificación

evidente, y podría, al menos en teoría, brindar un incentivo artificial para el outsourcing. No hay razón para suponer que el Congreso anticipaba y quería este resultado. Sin embargo, esta anomalía no es razón suficiente para interpretar la Sección 109(a) como la anulación de una clara escogencia de política del Congreso (véase el Título 17 del U.S.C., Sección 602(a)(1)) de que se permitiera la segmentación de mercado. Claro está, el Congreso es libre de modificar la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] para ajustar el equilibrio entre la protección de las prerrogativas de los titulares de derechos y el avance de otros objetivos de política.

c. La parte accionante no brinda fundamento para concluir que las más graves inquietudes de política antes descritas efectivamente se han materializado. Como lo reconoce la parte accionante (Pet. 8), se ha entendido por un cuarto de siglo que la frase "hecha legalmente de conformidad con este título" en la Sección 109(a) excluye a las copias hechas en el extranjero. Y ha pasado más de una década desde la decisión de esta Corte en *Quality King*. Aún la parte accionante no identifica evidencias de que el tratamiento diferencial de copias hechas nacionalmente y en el extranjero haya causado el incremento del outsourcing de operaciones de fabricación, y no cita ningún caso en el que un titular de derecho de autor haya demandado por regalías en múltiples etapas de cadenas de distribución de otra forma legales dentro de los Estados Unidos^{vii}.

d. Esta demanda no se parece a los casos extremadamente hipotéticos planteados por la parte accionante y su amici, y por lo tanto brinda un vehículo inadecuado para que esta Corte determine cómo deberían resolverse esos casos. La parte accionada no ha buscado cobrar múltiples regalías por las mismas copias, evitar que los compradores aguas abajo enajenen el título o imponer obligaciones de precio mínimo o de otra naturaleza que corren con los bienes en comercio (Cf. *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 341 (1908)). Está claro que el tribunal de apelaciones específicamente se reservó la cuestión de si (como previas decisiones del Noveno Circuito lo han sostenido) "las partes pueden plantear la

Sección 109(a) como defensa en casos que involucren copias hechas en el extranjero en la medida en que una venta doméstica legal haya ocurrido" (Pet. App. 16a; véase ídem en 17a). Y como el de la parte accionada es una sociedad mercantil suiza, no hay razón para suponer que fabrica sus relojes en el extranjero como treta para evitar la aplicación de la Sección 109(a).

2. La parte accionante además afirma (Pet. 22) que las preocupaciones de política que identifica son "exacerbadas porque es fácil para los titulares de derecho de autor solicitar un símbolo, etiqueta o empaque protegido para casi cualquier bien ofrecido para la venta en los Estados Unidos". En este caso, sin embargo, viene ante la Corte en una posición interlocutoria, y la defensa del abuso de derecho de autor de la parte accionante todavía debe ser resuelta cuando se devuelva al tribunal inferior. La parte accionante ha impugnado, como abuso de derecho de autor, el artificio de la parte accionada de fijar un minúsculo logo protegido en sus lujosos relojes de muñeca para invocar la Sección 602(a)(1) (véase C.A. E.R. 117-119 & n.1; cf. *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 491-494 (1942), discutiendo el abuso de patente).

La "principal función" del derecho de autor "es la protección de obras originales más que productos comerciales que usan material protegido como una ayuda de mercadeo" (*Quality King*, 523 U.S. en 151). Aunque la doctrina del abuso de derecho de autor es controversial y rara vez invocada, ha sido reconocida por al menos un tribunal de apelaciones (véase *Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970, 973-977 (4th Cir. 1990)). Estados Unidos no toma posición en cuanto a la resolución apropiada de la defensa de abuso de derecho de autor de la parte accionante. Sin embargo, en la medida en que el tipo particular de material protegido por derecho de autor discutido en este caso plantee distintas inquietudes de política, esas inquietudes son mejor tratadas en el tribunal de la causa bajo una teoría legal específicamente dirigida a ese presunto abuso (Cf. *Quality King*, 523 U.S. en 140, explicando que "aunque las

etiquetas" en cuestión en ese caso "tenían sólo un componente creativo limitado, la interpretación [del Tribunal] de las disposiciones legales relevantes se aplicaría igualmente a un caso que involucrara materiales protegidos más familiares, como fonogramas o libros").

CONCLUSIÓN

La solicitud de revisión [writ of certiorari] debe ser declarada sin lugar.

¹ En octubre de 2008, poco después de que el tribunal de apelaciones pronunciara la decisión inferior, el Congreso modificó la Sección 602 de la Ley sobre Derecho de Autor Copyright Act para agregar una causa de acción separada contra importadores de copias piratas (véase *Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008*, Pub. L. No. 110-403, § 105(b), 122 Stat. 4259). La legislación también reorganizó las disposiciones existentes de la Sección 602. El derecho exclusivo de importación discutido por las partes y por el tribunal inferior, anteriormente codificado en el Título 17 del U.S.C., Sección 602(a), fue rediseñado como la Sección 602(a)(1). Todas las citas en este informe se refieren a la versión modificada de la ley (codificada en el Título 17 del U.S.C., Sección 602(a)(1) (Supp. II 2008)).

¹ Los tribunales en *Scorpio* y *BMG Music* interpretaron que la Sección 109(a) aplicaba únicamente a copias "legalmente fabricadas y vendidas dentro de los Estados Unidos" (*Scorpio*, 569 F. Supp. en 49 (énfasis nuestro); véase *BMG Music*, 952 F.2d en 319, que limita la doctrina de la primera venta a copias "legalmente hechas y vendidas en los Estados Unidos" (énfasis nuestro). Sin embargo, la decisión posterior de esta Corte en *Quality King* deja claro que la Sección 109(a) incluye a copias que fueron hechas legalmente en los Estados Unidos incluso si son vendidas por primera vez en el exterior.

¹ La misma cuestión está en curso actualmente ante el Segundo Circuito en *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, apelación pendiente No. 09-4896 (presentada el 4 de noviembre de 2009), y *Pearson Education, Inc. v. Allen Air Conditioning Co.*, apelación pendiente No. 10-705 (presentada el 2 de marzo de 2010).

¹ En *Quality King*, Estados Unidos alegó como *amicus curiae* que la Sección 109(a) no se aplica a la importación de materiales protegidos por derecho de autor (véase *Gov't Br. en 7-22, Quality King*, supra (No. 96-1470); 523 U.S. en 145). La Corte rechazó ese argumento (véase ídem en 145-152). El Gobierno además alegó que la aplicación de la Sección 109(a) no gira en torno al lugar de fabricación (véase *Gov't Br. en 29-30, Quality King*, supra (No. 96-1470)), sino que más bien la Sección

109(a) incluye "cualquier copia hecha con autorización del titular de derecho de autor según lo exige el Título 17, o de otra forma autorizada por disposiciones específicas del Título 17" (ídem en 30 n.18).

Por dos razones principales, el gobierno ya no se adhiere a esa interpretación propuesta de la Sección 109(a) a la luz de la decisión de esta Corte en *Quality King*. Primero, esa interpretación parece ser inconsistente con la afirmación de la Corte de que la Sección 109(a) no se aplica a copias que son creadas con el consentimiento del autor pero de conformidad con la ley de un país extranjero (523 U.S. en 147-148). Segundo, bajo la interpretación presentada por los Estados Unidos en *Quality King*, la Sección 109(a) incluiría todas las copias cuya creación hubiese sido legal si hubiese ocurrido en los Estados Unidos. Dada la afirmación de la Corte de que la Sección 109(a) (donde sea aplicable) brinda una excepción a la prohibición de importación no autorizada de la Sección 602(a)(1), interpretar la Sección 109(a) de esa manera menoscabaría la intención del Congreso de extender la prohibición de importación más allá de las copias piratas (véase pp. 13-14, *Infra*). Por el contrario, si la Corte en *Quality King* hubiese estado de acuerdo con la afirmación del gobierno de que la Sección 109(a) no se aplica a la importación, la interpretación del gobierno de la Sección 109(a) incluyendo copias hechas en el extranjero no obstaculizaría los fines del Congreso al promulgar la Sección 602(a)(1).

¹ Aunque la parte accionante tiene razón (véase *Reply Br. 5*) en cuanto a que se ha interpretado por regulación que la doctrina de la primera venta en derecho marcario se extiende a las filiales corporativas bajo control común (véase 19 C.F.R. 133.23(a)(2)), ese principio no ha sido autorizado en el materialmente distinto contexto del derecho de autor (Cf. *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439 n.19 (1984), que observa la consistente negativa de la Corte a autorizar analogías entre las doctrinas del derecho de autor y marcas).

¹ Por ejemplo, los editores de libros en algunas ocasiones han ofrecido ediciones más baratas de sus obras en otros países (particularmente subdesarrollados), pero su disposición a continuar esa práctica podría reducirse si las ediciones extranjeras pudiesen ser importadas a este país para competir con la edición más costosa de Estados Unidos (véase *John Wiley & Sons, Inc.*, 2009 WL 3364037, en *1-*2, *8).

¹ Hay algunas explicaciones, tanto legales como prácticas, para la aparente ausencia de los hipotéticos efectos aguas abajo que plantea la parte accionante. Como lo observa la parte accionada (*Br. in Opp. 23*), los distribuidores domésticos aguas abajo son con frecuencia los propios clientes del titular de derecho de autor, y "sería una curiosa estrategia comercial" que un titular de derecho demande a sus propios clientes por infracción. Además, en muchas situaciones podría considerarse que los

titulares de derecho han otorgado licencias implícitas a minoristas aguas abajo (Cf. *Disenos Artísticos E Industriales, S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 97 F.3d 377, 382 (9th Cir. 1996), que explica que "las ventas sin restricción de exportación a los Estados Unidos" dan lugar a una licencia implícita para importar y excluyen la responsabilidad bajo la Sección 602(a)(1), que exige la importación "sin autorización del titular"). Normas de aplicación subsidiaria del derecho mercantil también establecen una protección en forma de indemnización contra reclamaciones por defecto de título y violación de derecho de autor de terceros en la venta de mercaderías (véase, por ejemplo, U.C.C. Sección 2-312 (2006), garantía implícita de título y garantía implícita contra infracción).