Nuevo caso sobre el agotamiento de los derechos de Autor en los Estados Unidos

Caso: John Wiley & Sons, Inc. v. Supap Kirtsaeng

Por: Sarah Osma

La Doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual establece la existencia de una serie de prohibiciones que tienen los comercializadores en el ejercicio de sus derechos de Propiedad Intelectual sobre los productos que han distribuido en el mercado. Esta prohibición consiste en que los derechos derivados de la propiedad intelectual con los que contaba el comerciante se entienden agotados con la primera comercialización, razón por la que esta institución también es conocida como "doctrina de la primera venta" y en materia de derechos de autor consiste en una "Excepción al derecho exclusivo del dueño de derechos de autor a distribuir copias o fonogramas de una obra protegida con derechos de autor. Bajo este principio, el dueño de los derechos de autor puede vender un ejemplar de un libro, pero no tiene derecho de controlar las ventas ulteriores de ese ejemplar"[1]. Lo anterior significa que el comerciante no tendrá la facultad para oponerse a los actos posteriores de venta sobre los productos una vez son vendidos por primera vez; dentro de los actos posteriores a los que se refiere la Doctrina de la primera venta se encuentran la reventa, el alquiler y el préstamo, entre otros

Para continuar con el análisis de esta figura, es pertinente hacer mención del concepto de importación paralela, pues esta figura funge como uno de los criterios principales para determinar en qué medida la venta de un producto en el mercado extranjero agota los derechos de Propiedad Intelectual que sobre él existen. La OMC define las importaciones paralelas como "Situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero (es decir, no un producto pirata) se importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una patente). Algunos países lo permiten, pero otros, no[2]". Sobre el particular, el Tribunal Andino proporcionó una definición más completa en **el Proceso 24- IP-2005** y las definió como:

> *La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efectúa con un*

---

[1] http://documentostics.com/component/option,com_glossary/func,display/letter,/page,8/catid,188/Itemid,15/]

[2] http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/parallel_imports_s.htm]

producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo[3] ha manifestado que: "Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas en base a su derecho de marcas.

El agotamiento del derecho es 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. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien"[4].

Es entonces en el contexto del comercio internacional dónde adquiere mayor importancia la figura del agotamiento del derecho, pues la mayoría de los comerciantes de los bienes que se distribuyen a través de los canales oficiales de distribución, tratan de eliminar a terceros o intermediarios que pretenden adquirir los bienes en los países donde se consiguen a un menor precio para después venderlos en los países donde sólo estarían disponibles a un precio muy elevado. [Para conocer más sobre la figura del agotamiento del derecho consulte la revista de **la Propiedad Inmaterial]**

A propósito de esta nota aclaratoria, el más reciente caso fallado por la Corte Suprema de Apelaciones de los Estados Unidos sobre el agotamiento del derecho **John Wiley & Sons, Inc. v. Supap Kirtsaeng,** centra su problema jurídico en si es posible aplicar la doctrina de la primera venta a material comercializado en los Estados Unidos pero que se manufacturó por fuera de los Estado Unidos.

---

[3] DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. "El agotamiento del derecho de marca" Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.

[4] Proceso 24- IP-2005 Tribunal Andino.

A continuación se reseñan los hechos de este caso y las consideraciones de la Corte.

Hechos

- Supap Kirtsaeng es un estudiante Tailandés que vive en los Estados Unidos desde el año 1997, donde adelantó sus estudios de secundaria y posteriormente estudios superiores de matemáticas en las Universidades de Cornell y de California.

- En el año 2007, con la ayuda de su familia, Kirtsaeng empezó a importar grandes cantidades de libros científicos fabricados en Filipinas que en el mercado estadounidense tenían un precio mayor, para venderlos posteriormente a través del portal de internet eBay con la intención de solventar los costos del programa de posgrado.

- Del expediente se desprende que las ganancias obtenidas por Kirtsaeng producto de las ventas de los libros ascienden al millón de dólares.

- John Wiley & Sons, Inc es la compañía que se encarga de la edición internacional de los libros científicos importados por Kirtsaeng que se fabricaron en Tailandia, dichos libros cuentan con restricciones para su venta debido a que son ediciones internacionales. En septiembre 2008 Wiley demandó a Kirtsaeng por infracción de derechos de autor bajo la Ley de derechos de autor de los Estados Unidos.

- En su defensa, el demandado trajo a colación la doctrina de la primera venta (first sale doctrine). Sin embargo, la Corte le prohibió alegar tal defensa, rechazando así su aplicabilidad al caso en concreto, debido a que no había indicación alguna de que los libros importados en este caso fueron manufacturados conforme a la Ley de Derechos de autor de los Estados Unidos, por el contrario, los libros de texto presentados como evidencia demuestran que fueron publicados fuera de los estados Unidos. En su apelación Kirtsaeng insistió en la pertinencia de aplicación de la doctrina de la primera venta en el caso y alegó que la corte incurrió en un error al no permitir su utilización como el argumento de su defensa.

Consideraciones de la Corte de Apelaciones

El problema jurídico a resolver por la Corte es en síntesis, si la doctrina de la primera venta es aplicable a las obras producidas de forma legal por fuera de los Estados Unidos, y que son posteriormente comercializadas en los Estados Unidos sin la autorización del titular de los derechos de autor.

Con la intención de armonizar la tensión existente en la legislación norteamericana respecto de los apartes que buscan dar un control amplio a los titulares de los derechos de autor sobre las

circunstancias en las que los productos protegidos van a ser importados al mercado de los Estados Unidos, y los apartes de la legislación, que disminuyen el alcance con el cual el titular del derecho de autor puede limitar la distribución de sus obras una vez se produjo la primera venta del producto protegido, la Corte trajo a colación el caso Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc[5] en el que analizó esta tensión y estableció que sí era aplicable, en tanto que todos los productos -de cuidado capilar- estaban protegidos por la Ley de derechos de autor de los Estados Unidos y fueron producidos en los Estados Unidos, a diferencia del caso que nos ocupa en el que los objetos -los libros de texto- fueron fabricados para una edición internacional y por fuera de los Estados Unidos.

No obstante el anterior pronunciamiento, la corte sostuvo que debe reconocerse la difícil tarea de interpretación de la ley en este punto. Sin embargo, reafirmó la aplicación de la doctrina de la primera venta y el agotamiento internacional del derecho de autor al confirmar su extensión a todos los ejemplares manufacturados de forma legal en cualquier país, no solamente, en los Estados Unidos. Este fallo es esencial en el contexto del comercio electrónico, pues vemos cómo se limitó de manera considerable una de las herramientas con las que cuentan los editores y distribuidores para bloquear de forma efectiva actividades como la reventa de productos protegidos por los derechos de autor, que se comercializan a nivel internacional.

[5] En este caso, L'anza es una compañía que se dedicaba a manufacturar y vender shampoos y acondicionadores para el cuidado capilar. L'anza vendía sus productos en el mercado doméstico y en el mercado internacional, pero sus precios para los distribuidores extranjeros eran menores comparados con los precios para los distribuidores domésticos.
Por lo anterior, L'anza demandó a la compañía Quality King Distributors Inc., que compró varios cargamentos de los productos de L'anza a un distribuidor extranjero de esta última, para reimportarlos con posterioridad en el mercado Norteamericano. Bajo tal escenario, L'anza alegó que las acciones de Quality King violaron sus derechos exclusivos al reproducir y distribuir material protegido vía en los Estados Unidos.