

LOS DERECHOS DE COPYRIGHT FUERA DE JUEGO COMO VÍA PARA COMBATIR LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN ESTADOS UNIDOS

THE COPYRIGHT IS OFFSIDE AS A WAY TO FIGHT AGAINST PARALLEL IMPORTS IN THE UNITED STATES

ISABEL ANTÓN JUÁREZ

Doctora en Derecho

*Profesora visitante lector de Derecho Internacional privado
Universidad Carlos III de Madrid*

Recibido: 20.07.2015 / Aceptado: 27.07.2015

Resumen: El derecho de marcas ha sido tradicionalmente una de las opciones más utilizadas para combatir las importaciones paralelas en EE.UU. Sin embargo, en los últimos años ha habido algunos asuntos en el ordenamiento estadounidense que han dado lugar a reclamaciones por parte de los titulares de derechos de copyright que en realidad no iban tanto dirigidas a proteger dicho derecho, sino más bien a protegerse de los efectos de las importaciones paralelas que existían sobre sus productos. Esto sucedió en el asunto *Omega v. Costco*. Asunto que es utilizado como hilo conductor para exponer el problema del alcance del agotamiento de los derechos de copyright en EE.UU. y cómo influye en la licitud del comercio paralelo.

Palabras clave: derechos de marca, copyright, importaciones paralelas, doctrina de la primera venta, agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Abstract: Trademark law has traditionally been one of the most used options to stop parallel imports in USA. However, in recent years there have been some cases in the US System which have led to claims by holders of copyrights which actually were not aimed at protecting these rights, but rather to protect themselves from the effects of the parallel imports. This happened in *Omega v. Costco*. This case is used as a guideline to expose the problem of the scope of the exhaustion of copyright in the US and how it affects the legality of parallel trade.

Keywords: trademark, copyright, parallel trade, first sale doctrine, exhaustion of intellectual property.

Sumario: I. Introducción. II. El asunto *Omega v. Costco*. III. El comercio paralelo. IV. La *first sale doctrine* en EE.UU. 1. Derecho de marcas y su implicación en las importaciones paralelas. 2. Derechos de copyright. A) El estado de la cuestión en la Ley; B) El estado de la cuestión en los tribunales. a) La first sale doctrine en los derechos de autor en el Tribunal Supremo de Estados Unidos antes del año 2013. b) La first sale doctrine en el 9º Circuito con anterioridad a enero de 2015. c) La first sale doctrine en el Segundo Circuito: *Kirtsaeng*. C) Recapitulación. V. El impacto de *Kirtsaeng*. VI. La peregrinación de Omega y Costco en los tribunales. 1. Diferentes instancias. 2. ¿La solución a Omega v. Costco? VII. ¿Y ahora qué? ¿Adiós a los derechos de autor como vía para obstaculizar la reventa al margen de la red oficial de distribución?

I. Introducción

1. El objeto del presente estudio tiene como fin el análisis de cómo los derechos de autor concedidos por el ordenamiento estadounidense en los últimos años han sido utilizados por sus titulares para evitar el comercio paralelo existente sobre sus productos. Para realizar este estudio se tendrá como hilo conductor un asunto famoso y polémico a la vez en los tribunales norteamericanos cuya última resolución es de enero de 2015. Este asunto es *Omega v. Costco*, el cual ha durado una década, pasando por diferentes instancias y con soluciones muy dispares entre sí¹. Sin embargo, *Omega v. Costco* no puede analizarse aisladamente. Así, también serán objeto de estudio, el asunto *Kirtseng*, asunto resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 2013 y el cual ha dado lugar a que se aclare el alcance de los derechos de autor².

2. Sin embargo, el lector podría preguntarse dónde está la relevancia de la determinación del alcance del agotamiento de los derechos de autor cuando lo que se pretenden evitar son las importaciones paralelas. Es más, podría muy acertadamente pensar que nos hemos equivocado, y que en realidad, lo que pretendíamos decir era derecho de marcas. Pues no, decimos bien, derechos de autor y la razón de la relevancia de la ostentación de los derechos de copyright es que en EE.UU se sigue el agotamiento internacional de los derechos de marca³. Así, por lo tanto, una vez que el titular de la marca o un tercero con su consentimiento comercializa el producto en cualquier mercado del mundo, el titular no puede como, regla general, oponerse a la reventa de su producto. De este modo, las importaciones paralelas o el comercio paralelo de los productos originales de marca en Estados Unidos son generalmente lícitas.

3. El agotamiento internacional del derecho de marca al dar luz verde al comercio paralelo en EE.UU ha dado lugar a que los titulares de las marcas no puedan en base a su derecho evitar la reventa de su producto una vez que lo han comercializado, con independencia del lugar donde haya tenido lugar. No obstante, las empresas que fabrican y/o venden productos de marca o de lujo no se resignan a quedarse impasibles ante cómo la reventa de sus productos al margen de la red oficial que han instaurado y que hace que otros se enriquezcan⁴. Así, desde hace unos años, los derechos de autor han sido interesantes aliados para combatir las importaciones paralelas o *grey market* en Estados Unidos. El ejemplo tipo lo podemos tener en el asunto estrella del presente trabajo *Omega v. Costco*. Pero también hay otros como el asunto *Quality King* que también se analizará⁵.

4. *Omega*, fabricante suizo de relojes, es consciente de las ventas paralelas que se estaban llevando a cabo sobre sus relojes *Seamaster* por *Costco*, gran minorista estadounidense. *Omega* ante esta situación demanda a *Costco* por infracción de su derecho de copyright. Dicha demanda la basa en un pequeño logo en forma de globo que hay grabado en la parte de atrás de sus relojes y sobre el cual recae un derecho de *copyright* conforme a la legislación estadounidense. Por lo tanto, *Omega* pretende evitar que se sigan revendiendo sus productos por *Costco*, distribuidor no autorizado, no porque se haya vulnerado su derecho de marca sino porque se ha lesionado su derecho de copyright sobre un detalle o característica no principal de su producto.

¹ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, nº. 12-56342, (9th Circuit, 2015); *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, CV 04-05443, TJH (E.D. Cal. November 9, 2011); *Costco Wholesale Corp. v. Omega S.A.*, 562 U.S. 40 (2010); *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, Nº CV 04-05443 TJH (RCx), *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541, F.3d 982, 990 (9th Cir. 2008); 2007 WL (Court District Cal. Feb 6, 2007).

² *Kirtseng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013).

³ Vid. I. CALBOLI, "The (avoidable) effects of territorially different approaches to trademark and copyright exhaustion", en I. CALBOLI/E. LEE, *Trademark Protection and Territoriality challenges in a Global Economy*, Edward Elgar Publishing, 2014, p. 153.

⁴ Vid. la opinión negativa que tiene la *International Trademark Association* del comercio paralelo, que puede verse sintetizada en la Trademark Owner's Guide to Parallel Imports in the United States, Febrero 2012, disponible en <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Trademark%20Owners%20Guide%20to%20Parallel%20Imports%20in%20the%20United%20States.pdf> (Consultado el 16 de junio de 2015).

⁵ *Quality King Distribs., Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135(1998).

5. Así, por tanto, *Omega v. Costco* permite identificar diferentes problemas jurídicos que no son novedosos, pero que, por su complejidad, no resultan fáciles de resolver a quienes se tienen que enfrentar a ellos. El comercio paralelo plantea una constante pugna entre los Derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPII) y el agotamiento de estos derechos. En este caso en concreto, existe una dificultad añadida y es que la perspectiva no es la clásica- derechos de marcas y comercio paralelo- sino que se tratan de derechos de autor. Además, el *hándicap* con el que cuenta el sistema estadounidense es que no recoge expresamente en la Ley – *The copyright Act 1976*- el alcance del agotamiento de los derechos de copyright ni tampoco las instancias inferiores de los diferentes Circuitos ni el Tribunal Supremo habían fijado una corriente clara y segura al respecto⁶. Por lo tanto, no es sencillo saber *a priori* hacia dónde se inclinará la balanza. De este modo, este estudio se va a dividir en tres partes. En la primera se analizará el asunto conductor del artículo, *Omega v. Costco*. Esto nos llevará a una segunda parte donde se estudiará el fenómeno de comercio paralelo y el alcance de los derechos de autor en EE.UU. En relación a este aspecto se puede decir que se analizará el estado de la cuestión tanto en la Ley como en los tribunales. Por último, una vez sentadas las bases se volverá al asunto *Omega v. Costco*, ya que en esta batalla legal, dónde ha sucedido de todo, hasta incluso un cambio en la línea jurisprudencial seguida por los tribunales.

⁶ El sistema judicial estadounidense es consecuencia de la división del territorio en Estados federados. *Grosso modo* se podría decir que el sistema judicial se divide un sistema federal y un sistema estatal. En ambos sistemas, el Tribunal de mayor jerarquía es la Corte Suprema de EE.UU. Es el único órgano judicial establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Al tratarse del Tribunal con mayor jerarquía constituye, por tanto, la última instancia. En el sistema federal, la regla general es que este Tribunal puede conocer de asuntos en los que existen opiniones divergentes entre diferentes tribunales de apelación de distintos circuitos, también cuando es necesario aclarar la aplicación de una Ley federal o se realiza una pregunta que afecta a derechos constitucionales. En un segundo escalón se encontrarían los Tribunales federales de Apelación. Estos tribunales se organizan en torno a 12 circuitos que abarcan los 50 Estados. En realidad existen 13 tribunales de apelación, uno por cada uno de los circuitos más el Tribunal de Apelación del circuito federal o *Court of Appeals for the Federal District Court*. Estos tribunales de apelación formados generalmente por tres jueces suelen encargarse de los recursos planteados contra las decisiones de los tribunales de distrito. Esto es así debido a que en el tercer y último escalón del sistema judicial federal se encontrarían los distritos judiciales. Es decir, los 12 circuitos se dividen a su vez en varios distritos que entre los 50 Estados son un total de 94 distritos. Estos distritos se componen básicamente de District Courts o tribunales de distrito que sería semejable a tribunales de primera instancia españoles. Cada Circuito además de contar con al menos un Tribunal federal de distrito dispone de una *Bankruptcy Court*. Junto con estos existen 5 tribunales especializados en materias concretas que tienen competencia en el ámbito federal, estos serían: la US Tax Court, la US Court of Federal Claims, la US Court of Appeals for Veterans Claims y la US Court of International Trade. Se podría decir que los circuitos más importantes para el presente estudio son el noveno, el tercero y el segundo. El circuito noveno o *9th Circuit* correspondería a los Estados de Arizona, California, Nevada, Idaho, Oregon, Washington, Montana, Alaska, Hawai y las islas del pacífico Guam y Marianas. El distrito tercero o *3th Circuit* está formado por los Estados de Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania y las Islas Vírgenes. El distrito segundo o *2d. Circuit* se compone del Estado de Conéctica, Vermont y Nueva York. Como ya se señalaba, junto con el sistema judicial federal se encuentra el sistema estatal. Este último podríamos decir que quedaría dividido en tres escalones o niveles. En la cúspide de todos se encontraría el Tribunal Supremo del Estado o el Tribunal Estatal de última instancia. Estos tribunales se recogen expresamente en la Constitución de cada Estado como la última instancia a la que el ciudadano puede acudir. La revisión de las resoluciones de este Tribunal sólo la podría realizar el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Cada uno de los 50 Estados cuenta con un Tribunal de última instancia. Sin embargo, no en todos los Estados reciben la misma denominación. Así, *ad ex.*, en el Estado de Massachussets se denomina *State Supreme Court*, en el Estado de Nueva York *Court of Appeals* o en el Estado de Virginia *Supreme Court of Appeals*. En un segundo nivel se encontrarían los Tribunales intermedios de apelación. La mayoría de los Estados cuentan con este Tribunal que se encarga de revisar las sentencias que provienen de tribunales inferiores. Este Tribunal criba las apelaciones que podrían llegar al Tribunal de última instancia. Estos tribunales intermedios al igual que sucedía con el Tribunal Supremo del Estado reciben denominaciones diferentes en función del Estado. *Ad ex.*, en el Estado de Pennsylvania se conocen por *Superior Court* y *Commonwealth Court*, en Nueva York como *Appellate Division of Supreme Court* y *Appellate Terms of Supreme Court* y en el Estado de Alabama *Court of Civil Appeals* y *Court of Criminal Appeals* y *Court of Criminal Appeals*. En el nivel inferior se encontrarían los *Trial Courts* y los Tribunales de jurisdicción limitada. Los primeros denominados de diferentes formas en función del Estado (*Circuit Courts*, *Trial Courts*, *Superior Courts*, *District Courts* o incluso *Supreme Courts* en el Estado de Nueva York) tienen jurisdicción general que se divide generalmente en secciones penales y civiles, aunque también podrían dividirse en otras secciones más especializadas como derecho de familia, derecho sucesorio o menores. En definitiva, los *Trial Courts* podrían asemejarse a un Tribunal de primera instancia español. Por último, en la base del sistema judicial estatal se encontrarían los Tribunales de jurisdicción limitada o *Minor Courts*. Estos tribunales suelen ocuparse del enjuiciamiento de faltas (penal) o reclamaciones de escasa cuantía (civil), por esa razón son los que resuelven un alto porcentaje de los problemas jurídicos de los ciudadanos. Estos tribunales son conocidos como *Small Claims Courts*, *City Courts*, *Justice of Peace Courts*, *County Courts* *Common Plea Courts*. *Vid.* para un mayor detalle F.J. KLEIN, *Federal and State Court Systems- A guide*, Cambridge, Massachusetts, 1977, pp. 7-60 y pp. 167-194; R. SERRA CRISTÓBAL, *La selección de jueces en Estados Unidos*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 165 y ss.

II. El asunto *Omega v. Costco*

6. Los hechos en los que se basa el asunto objeto de análisis sucedieron en el año 2004. *Omega*, fabricante suizo de relojes de lujo demandó a *Costco*, gran minorista estadounidense⁷. La razón de la demanda descansaba en que *Costco* estaba comercializando relojes originales *Omega* de la gama *Seamaster* sin permiso del titular. En 2003, ambas empresas habían estado negociando sobre la posibilidad de incorporación de *Costco* a la red oficial de distribución que *Omega* tiene en EE.UU. Sin embargo, dichas negociaciones no llegaron a buen puerto y *Costco* no llegó a ser un distribuidor autorizado.

7. *Costco* vendía relojes *Omega* a un precio considerablemente menor, en concreto a un 30% menos que al precio al que estaba vendiendo la red oficial de distribución de relojes de esta marca en EE.UU. *Costco* comercializaba el reloj *Omega Seamaster* a 1.299 \$, mientras que la red oficial recomendaba a sus miembros el precio de 1995 \$. Esto tenía una explicación. *Costco* adquiría los relojes *Omega* vía comercio paralelo. Es decir, los compraba a revendedores ajenos a la red oficial de distribución. *Omega* vendía los relojes a sus distribuidores autorizados extranjeros que operaban fuera de EE.UU. —en concreto en Paraguay—, estos distribuidores se los vendían a terceros ajenos a la red oficial de distribución y éstos a su vez se los vendían a la empresa neoyorkina ENE (distribuidor no autorizado de *Omega*) que era de quien los adquiría *Costco*⁸. *Omega* consciente de que sus relojes se estaban importando paralelamente al margen de su red oficial y que posteriormente se estaban revendiendo por *Costco*, distribuidor no oficial, demanda a éste último por infracción de derechos de autor. Esto es posible debido a que *Omega* graba en la parte de atrás de sus relojes un pequeño logo en forma de globo (*Omega Globe*). Este logo es registrado en EE.UU. y se beneficia de derechos de autor en el ordenamiento estadounidense desde marzo de 2003. Por lo tanto, lo que es objeto de copyright es el pequeño logo de la parte trasera del reloj, no el reloj en sí mismo. Según la legislación de copyright estadounidense, este derecho puede atribuirse a trabajos originales recogidos en cualquier medio tangible [disposición § 102 (a) 17 U.S.C.]. Así, se protege la expresión y materialización de una idea, pero no la idea en sí misma [disposición § 102 (b) 17 U.S.C.]⁹. Por lo tanto, productos como relojes que son considerados “*useful articles that have an intrinsic utilitarian function*” no se pueden beneficiar de un derecho de copyright¹⁰. Salvo, y de aquí la razón de por qué *Omega* cuenta con un derecho de *copyright* sobre ese aspecto accesorio de su producto, que cuente con algún accesorio que pueda identificarse por separado y que por su expresión o apariencia pueda ser considerado a *work of art*¹¹. Por lo tanto, la demanda de *Omega* a *Costco* no descansa en que este último infringió un derecho de copyright recaído sobre sus relojes, ya que no son a *copyrightable product*, sino que *Costco* al importar y vender relojes *Omega* grabados con dicho logo sin su consentimiento —el cual sí es objeto de copyright— estaba infringiendo la disposición §602(a) recogida en el Título 17 del *United States Code*. Esta disposición prohíbe la importación a EE.UU. sin el consentimiento del titular de productos sobre los que recaen derechos de copyright reconocidos por dicha norma¹². En definitiva, sea por el reloj en su conjunto o por el pequeño logo, *Costco* se enfrenta a una demanda por vulneración de un derecho de copyright. Por su parte, *Costco* se defiende alegando la “*first sale doctrine*” en base a la disposición §109(a). Así, en base a esta doctrina, una vez que se comercializan los productos por el titular o por un tercero con su consentimiento el titular no puede oponerse a la reventa ni a la importación de los mismos. Esta lucha por la imposición del derecho de

⁷ *Costco* es un importante minorista a nivel mundial. Su origen es californiano, ya que fue allí donde inauguró su primer establecimiento. Sin embargo, hoy día cuenta con más de 650 hipermercados repartidos por todo el mundo —474 se encuentran en EE.UU.—. Esto le ha supuesto en los últimos años un volumen de ingresos que supera los 112 billones de dólares anuales. Una de las claves del éxito de *Costco* es su forma de entender la venta al por menor. Así, para poder ser cliente de *Costco* es necesario ser socio. *Costco* vende de todo, desde alimentos hasta televisores, en definitiva, intenta vender productos de calidad al precio más bajo posible. Esto le permite tener una clientela leal y sólida. Tanto es así que en el ranking Fortune 500 del año 2015 ocupa el puesto 18. Para un mayor detalle *vid.* <http://fortune.com/fortune500/costco-18/> (consultado el 6 de julio de 2015).

⁸ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, nº. 12-56342, (9th Circuit, 2015), p. 4.

⁹ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, nº. 12-56342, (9th Circuit, 2015), p. 14.

¹⁰ *Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc.*, 616 F.3d 904, 916 (9th Circuit, 2010).

¹¹ *Fabrica Inc. v. El Dorado Corp.*, 679, F. 2d. 890, 893 (9th Circuit, 1983).

¹² Disponible en <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/602> (consultado el 11 de mayo de 2015).

exclusiva frente a la doctrina de la primera venta, y así por tanto, la prohibición del comercio paralelo llevó a ambas partes a litigar intensamente y en diferentes instancias como posteriormente se estudiará. Lo importante para nosotros es que este asunto permite identificar una serie de problemas jurídicos, que no son nuevos, pero con soluciones poco clarificadoras hasta la fecha, ya que cuando las partes acuden a un tribunal, en este caso estadounidense, no saben con claridad qué puede suceder.

III. El comercio paralelo

8. El comercio paralelo es la reventa de productos originales de marca llevada a cabo por agentes que no pertenecen a la red oficial de distribución¹³. La reventa paralela o comercio paralelo generalmente se produce debido a tres factores¹⁴: 1) *Las restricciones de competencia*. Estas restricciones de competencia son debidas a la instauración de redes de distribución limitadas. Generalmente redes de distribución selectiva o exclusiva¹⁵. En otras palabras, este tipo de redes limitan quiénes pueden vender dichos productos de marca. Los productos de lujo, lo son no sólo por la calidad de las materias utilizadas a la hora de fabricarlos sino también por otros aspectos como la forma en la que se hacer llegar el producto al cliente. Este tipo de productos requiere un servicio preventa y posventa que no todo minorista puede o quiere ofrecer. Esto implica que muchos productos de marca sólo puedan ser comercializados por distribuidores que han sido autorizados por el fabricante o el titular de la red de distribución; 2) *La*

¹³ Sobre el comercio paralelo en la UE vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *La distribución y el comercio paralelo en la Unión Europea*, La Ley, Madrid, 2015; E. M^a. ARES ÁLVAREZ, “Importaciones paralelas”, en L. A. VELASCO SAN PEDRO, *Diccionario de Derecho de la competencia*, Iustel, Madrid, 2006, pp. 420 y ss.; E. BONADIO, “Parallel imports in a global market: should a generalised international exhaustion be the next step?”, *European Intellectual Property review*, 2011, p. 154; F. CARBAJO CASCÓN, “La marca en los sistemas de distribución selectiva (el problema de las ventas paralelas)”, en E. GALÁN CORONA/F. CARBAJO CASCÓN (Coord.), *Marcas y distribución comercial*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, pp. 165-166; M. FARQUHARSON/V. SMITH, *Parallel Trade in Europe*, Sweet&Maxwell, 1998, p. 68; C. GÓRRIZ LÓPEZ, *Distribución selectiva y comercio paralelo*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 29-30; N. LEWIN, “The Ten Commandments of Parallel Importation”, *Law and Policy in International Business*, I, n^o 18, 1986, pp. 218-219; D.A MALUEG/ M. SCHWARTZ, “Parallel imports, demand dispersion, and international price discrimination”, *Journal of International Economics*, Vol. 37, 1994, p. 168; A. J. DE MARTÍN MUÑOZ, *El llamado comercio paralelo en el Derecho mercantil europeo*, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2001, p. 23; A. F. MUÑOZ PÉREZ, “El conflicto entre la distribución selectiva y el comercio paralelo”, en ALONSO UREBA/ L. VELASCO SAN PEDRO/ C. ALONSO LEDESMA/ J. A. ECHEBARRÍA SÁENZ/ A.J. VIERA GONZÁLEZ (dirs.), *Los contratos de distribución*, La ley, Madrid, 2010, p. 691; L. A. NESTER, “Keywords, Trademarks, and the Gray Market: Why the Use is not Fair”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 7, issue 1, 2003, pp. 242-245; C. PRAT, “Comercio paralelo: un flujo de productos y novedades jurídicas que no cesa. La doble perspectiva del derecho marcario y del Derecho antitrust”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, n^o 2230, 2004, pp. 27-28; W. A. ROTHNIE, *Parallel Imports*, Sweet & Maxwell, Londres, 1993, p. 1; C. STOTHERS, *Parallel Trade in Europe: intellectual property, competition and regulatory law*, Hart publishing, 2007, pp. 2-3; X. VAN OVERMIERE/C. SCHILLINGS, *Les importations parallèles dans l'Union européenne*, Anthemis, 2012, pp.17-22; Sobre el comercio paralelo en Estados Unidos vid. S. GHOSH, “An Economic Analysis of the Common Control Exception to Gray Market Exclusion”, 15, *U. Pa. J. Int'l Bus. L.*, 373, 410, 1994, pp. 373 y ss.; H.C.HANSEN, “Gray Markets Goods: A lighter Shade of Black”, 13 *Brook. J. Int'l L.*, 249, 1987, pp. 249-265; T.H. HIEBERT, *Parallel Importation in U.S. Trademark Law*, Greenwood Press, 1994; W. SKINNER, “Preventing Gray Markets: Is copyright law the solution?”, *Syracuse J. Int'l L. & Com.*, 315, 1998-1999, pp. 315-336; D.R. SUDGEN, *Gray Markets, Prevention, Detection and Litigation*, Oxford, Nueva York, 2009.

¹⁴ Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *La distribución y...*, pp. 114-117; A. J. DE MARTÍN MUÑOZ, *El llamado comercio...*, pp.24 y ss.

¹⁵ Sobre estos tipos de redes de distribución en la doctrina española vid. sin carácter exhaustivo R. ALONSO SOTO, “Tipología de los contratos de distribución comercial”, en A. ALONSO UREBA/ L. VELASCO SAN PEDRO/ C. ALONSO LEDESMA/ J. A. ECHEBARRÍA SÁENZ/ A.J. VIERA GONZÁLEZ (dirs.), *Los contratos de distribución*, La ley, Madrid, 2010, pp. 59-72; F. CARBAJO CASCÓN, “El contrato de distribución selectiva”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO/ M^a. A CALZADA CONDE (Dirs.), *Contratos Mercantiles*, 5^a ed., Madrid, Thomson-Aranzadi, 2013, pp. 779-884; J.L DÍAZ ECHEGARAY, “El contrato de distribución exclusiva o de concesión”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO/ M^a.A. CALZADA CONDE, *Contratos mercantiles*, 5^a ed, Vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2013, pp. 727-779; M.A DOMÍNGUEZ GARCÍA, “Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial”, en A. L. CALVO CARAVACA/ L. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, *Contratos internacionales*, Madrid, 1997, pp. 1276 y ss; A. FONT RIBAS, *Mercado Común y distribución: la distribución exclusiva y selectiva a través de representantes y concesionarios*, Bosch, Barcelona, 1987; C. GÓRRIZ LÓPEZ, *Distribución selectiva y comercio paralelo*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 31-49; V. KORAH/ D. O'SULLIVAN, *Distribution agreements under EC competition rules*, Oxford-Portland, Oregon, 2002, pp. 7 y ss.; J. RODRÍGUEZ RODRIGO, *Contratos internacionales de Distribución Comercial en el Derecho Internacional Privado de la Unión Europea*, Comares, Granada, 2013, pp. 231-244; F. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones de Derecho mercantil*, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 245 y ss.

diferencia del precio de los productos de unos mercados a otros. El precio final al que el consumidor puede comprar un producto puede diferir considerablemente en función del mercado. Esta diferencia de precios atiende principalmente a tres razones: a) *Nivel de vida de los países.* El poder adquisitivo de los ciudadanos varía de un país a otro. No todos los países tienen la misma renta per cápita. Las marcas son conscientes de esta realidad. Así, es habitual que cuando se trata de productos que no son de primera necesidad, sino de lujo, de alta tecnología, como cosméticos, perfumes, joyería, etc. las marcas incrementen su precio tanto como pueda soportar dicho mercado. El buen nombre o reconocimiento de una marca permite “inflar” el precio del producto; b) *Coste de la red de distribución.* La venta de los productos mediante redes de distribución selectiva o exclusiva potencia y ensalza el valor y prestigio de la marca. El cliente puede acudir a locales cuidados y amplios donde el personal está cualificado para el tipo de producto que vende, además cuentan con un buen servicio posventa donde el consumidor puede devolver o descambiar los productos, financiarlos o ampliar las garantías de los productos, etc. Sin embargo, estos servicios implican un coste. Coste que de una manera u otra influye en el precio final del producto. Cuánto influya va a depender también del país en el que nos encontremos; c) *Fluctuaciones monetarias.* El cambio del valor del dinero, su fluctuación también afecta a la diferencia de precio de unos países a otros. 3) *El traspaso de frontera.* La rentabilidad del comercio paralelo está muy vinculada con la compra de los productos en un país para luego importarlos y revenderlos en otro¹⁶. El *free rider* o distribuidor no autorizado adquiere los productos en un mercado a un precio considerablemente menor en comparación con el precio al que va a vender el producto en el país de importación. Esta diferencia de precio entre el país donde compra y donde finalmente coloca los productos es lo que permite que el comercio paralelo sea un negocio muy fructífero para algunos¹⁷. La capacidad de abastecerse en mercados a un precio muy inferior con respecto al precio al que la red oficial vende en el mercado de importación, permite al distribuidor independiente vender dichos productos a un precio inferior al que vende la red oficial. Una de las razones que hace esto posible es debido a que al no ser miembros de la red oficial de distribución no ofrecen servicios preventa ni posventa al consumidor, tampoco realizan campañas publicitarias ni suele importarles cuidar el prestigio de la marca. Hoy en día con la presencia de Internet es todavía mucho más sencillo y menos costoso para el *free rider* o polizón vender productos de marca al margen de la red oficial¹⁸.

9. Por lo tanto, el éxito del comercio paralelo reside en la capacidad de vender productos de marca a precios inferiores a los que habitualmente son comercializados por los distribuidores oficiales en un mercado concreto. Los titulares de las marcas intentan evitar la presencia del comercio paralelo. Muchas son las razones que aducen para justificar su oposición a las importaciones paralelas. Desde que se daña el prestigio y valor de la marca hasta que se confunde al consumidor, que se fomentan las falsificaciones de productos de marca o que se destruyen las redes oficiales de distribución en los mercados donde el comercio paralelo tiene una importante presencia. Sin la intención de entrar en este tipo de valoraciones, la realidad es que el comercio paralelo supone una fuente alternativa a la venta de productos a la red oficial de distribución. Así, también lo han entendido las autoridades de competencia de la UE y los tribunales estadounidenses al considerar que las importaciones paralelas presentan efectos positivos para la competencia, el mercado y los consumidores¹⁹. De este modo, *ad ex.*, la normativa de competencia europea prohíbe los acuerdos, decisiones o prácticas tendentes a prohibir o limitar el comercio paralelo entre Estados miembros. Aún así, por lícito que resulte el comercio paralelo en atención a los principios

¹⁶ Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *La distribución y...*, p. 117.

¹⁷ Empresario alemán que se ha hecho millonario con el comercio paralelo de fármacos dentro de la UE, *Vid.* noticia en Diario Washington Post de 24 de marzo de 2012, disponible en http://www.washingtonpost.com/german-entrepreneur-makes-millions-in-eu-through-parallel-pharmaceutical-trade/2012/03/19/gIQAfnZrYS_story.html (consultado el 16 de junio de 2015).

¹⁸ Sobre este tema *vid.* I. ANTÓN JUÁREZ, “Problemas de la venta on line de productos de marca”, *Rcd*, nº 16, 2015, pp. 95-124.

¹⁹ STJCE de 6 de abril de 2006, *General Motors y Opel Nederland c. Comisión*, C-551/03 P, *Rec.* 2006, apartados 66-67; Decisión de la Comisión de 8 de octubre de 2003, *Nintendo distribution*, DO L de 8 de octubre de 2003; STJUE de 10 de febrero de 2011, *Activision Blizzard Germany/Comisión*, C-260/09 P, *Rec.* 2011, apartados 70-87; *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013).

de libre circulación de mercancías en la UE y normas de competencia no obsta para que las empresas intenten evitar o paliar la existencia del comercio paralelo. En este sentido, se pueden diferenciar dos vías de actuación por parte de los fabricantes, proveedores, titulares de las marcas y/o distribuidores oficiales para evitar el comercio paralelo: 1) *Vía contractual*. Los titulares de las redes de distribución blindan la red de distribución a través de los contratos que firman con sus distribuidores. Cláusulas como “la prohibición de reventa de los productos a terceros ajenos a la red” o “la restricción del número de mercancías que los distribuidores oficiales minoristas pueden vender al cliente final” pretenden evitar que los productos caigan en manos de distribuidores independientes. ; 2) *Vía procesal por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual*. En muchas ocasiones, blindar la red oficial de distribución no proporciona los resultados esperados. *Ad ex.*, los productos se acaban vendiendo por distribuidores no oficiales sin los servicios preventa y posventa que les caracterizan²⁰. Esta situación da lugar a que los titulares de las redes oficiales de distribución emprendan acciones legales por vulneración de sus DPII, ya que consideran que la venta de sus productos mediante el comercio paralelo daña su reputación, su prestigio, confundiendo en muchas ocasiones a los consumidores. La prosperidad de estas demandas va a depender en gran parte del alcance de la *doctrina del agotamiento* o *first sale doctrine*.

10. Esta doctrina permite la existencia del comercio paralelo. Es decir, supone un límite a los derechos exclusivos que se confieren a los titulares de los derechos de marcas, patentes o de copyright, entre otros. Por lo tanto, en base a la doctrina del agotamiento, una vez que el producto sobre el que recae un DPII se introduce en el mercado por su titular o por un tercero con su consentimiento, el derecho del titular a oponerse a su reventa aunque sea realizada por distribuidores no autorizados decae. El alcance del agotamiento varía de unos ordenamientos a otros, pudiendo ser nacional, regional o internacional. De menor a mayor alcance es posible diferenciar: 1) *El agotamiento nacional*. Este tipo de agotamiento implica que el derecho de marca se agota cuando el producto es comercializado por primera vez por su titular o por un tercero autorizado en el mercado de un país; 2) *El agotamiento regional o comunitario*. Este agotamiento es el que se sigue en los países que forman parte de la UE, se produce cuando el producto se vende en cualquier país de la Unión²¹. Este tipo de agotamiento con un alcance mayor que el nacional se adoptó en aras de fomentar la libre circulación de mercancías en la UE. Los titulares de estos

²⁰ Cómo llegan los productos a venderse vía comercio paralelo puede tener varias explicaciones, la más frecuente es el *incumplimiento o deslealtad de los miembros oficiales de la red*. Son los propios miembros oficiales los que venden a revendedores independientes, a agentes que no pertenecen a la red oficial de distribución. Esto da lugar generalmente a un incumplimiento contractual, ya que en los contratos de distribución selectiva o autorizada se incluyen cláusulas que impiden la reventa a terceros ajenos a la red oficial por parte de miembros del sistema. Los motivos de esta deslealtad por parte de un distribuidor oficial pueden ser variados, desde la necesidad de dar salida a *stock* de temporadas pasadas hasta la tentación de hacer dinero rápido con una única venta. Este incumplimiento origina una fuga en la red oficial de distribución. Otras veces, las fugas son consecuencia del incumplimiento de terceros ajenos a la red con los que el fabricante o titular de la red o de la marca acuerda la reventa de los productos de marca fuera de un país o un área comercial como puede ser EEE. El problema es que el tercero incumple y los acaba vendiendo justo donde tenía prohibido, *ad ex.*, en países miembros de la UE o dentro de EE.UU. Esta situación ha dado lugar a numerosos litigios, por destacar alguno, *ad ex.*, STJCE de 28 de abril de 1998, *Javico*, C-306/96, *Rec.* 1998, p. 01983, donde *Yves Sant Laurent* celebró un contrato con *Javico*, distribuidor alemán, para la distribución de cosméticos de dicha marca en Ucrania, Eslovenia y Rusia. El destino de las mercancías estaba muy claro: fuera del EEE y con la prohibición de importarlos a algún Estado miembros. *Javico* no cumplió e *Yves Sant Laurent* se encontró las mercancías en Inglaterra, Bélgica y los Países Bajos. Este incumplimiento hizo que los productos *Yves Sant Laurent* se vendieran en dichos países al margen de las redes oficiales dando lugar a comercio paralelo.

²¹ Sobre el agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la UE *vid.A.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, *Comentario a la ley de marcas*, Navarra, Aranzadi, 2008; M. BOTANA AGRA, «El derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de la CE: de un derecho descafeinado a un derecho con cafeína», *Cuadernos de Jurisprudencia sobre propiedad industrial*, n.º 9, 1992, pp. 41 y ss.; A. CASADO CERVINO y C. BORREGO, «Agotamiento del derecho de marca», en *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas* (C. GONZÁLEZ BUENO coord.), Madrid, Civitas, 2003, p. 364; T. DE LAS HERAS, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994; C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, MADRID, 2001, pp.371-391; A. GARCÍA VIDAL, «El alcance territorial del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE», *ADI*, 20, 1999; M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, 2002, pp. 561 y ss.; P. MARTÍN ARESTI, «Art. 36, agotamiento del derecho de marca», en A. BERCOVITZ CANO (Dir.)/ J.A GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ (Dir. adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo I, Aranzadi, 2008; C. PRAT, «Comercio paralelo: un flujo de productos y novedades jurídicas que no cesa. La doble perspectiva del derecho marcario y del Derecho antitrust», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, n.º 230, 2004, pp. 27- 44.

derechos sólo podrían oponerse a la reventa o importación de sus productos cuando todavía no se han comercializado dentro del EEE; 3) *El agotamiento internacional*. El DPII se agota con la venta del producto en cualquier mercado del mundo. Este es el agotamiento de alcance más amplio y que mayor luz verde otorga al libre comercio, y por tanto, al comercio paralelo. Una vez comercializado el producto, el titular no puede hacer valer su derecho de marca o de copyright para prohibir la importación.

11. De igual manera que en cada Estado se sigue el alcance agotamiento de DPII que mejor conviene al sistema, también puede suceder que en un mismo ordenamiento se aplique diferentes alcances de agotamiento en función del tipo de Derecho de propiedad industrial o intelectual en el que nos encontremos²². Así, *ad ex.*, en EE.UU para el derecho de marcas se sigue el agotamiento internacional, mientras que para los derechos de *copyright*, como más adelante se estudiará, hasta la sentencia *Kirtsaeng* del año 2013, la tendencia generalizada entre los tribunales era seguir el agotamiento nacional²³. Esta diferencia en el alcance del agotamiento entre los derechos de marcas y los derechos de autor en EE.UU. es lo que ha dado lugar a casos como los de *Omega v. Costco*. Asuntos en los que debido a que el derecho de marcas está agotado, debido a su alcance internacional, deja de ser útil para defenderse del comercio paralelo²⁴. Así, se utiliza la oportunidad que pueden brindar derechos como los de *copyright* que al tener un alcance nacional pueden servir para paliar el comercio paralelo. Esta diferencia en el alcance del agotamiento en función del tipo de DPII no sucede en los ordenamientos de la UE. Esto es así porque se sigue el agotamiento comunitario para todos los DPII.

IV. La *first sale doctrine* en EE.UU.

1. Derecho de marcas y su implicación en las importaciones paralelas

12. Como ya se ha mencionado el agotamiento internacional del derecho de marcas es el que impera en Estados Unidos. De este modo, un producto original de marca puede ser importado y revendido en Estados Unidos sin consentimiento del titular una vez que aquél ya lo ha introducido en el mercado, con independencia de que dicho mercado sea el estadounidense o uno extranjero²⁵. Esto permite que el comercio paralelo o *grey market* sea lícito en Estados Unidos. La única excepción que plantea el derecho de marcas a la validez del comercio paralelo es respecto a la confusión al consumidor. Es decir, la reventa al margen de la red oficial de distribución no puede confundir al consumidor en relación al origen y calidad de los productos²⁶. Esto es lo que se conoce como la *rule lever*, que surgió a raíz del

²² El ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) realizado en Marrakech en 1994, conocido más habitualmente por sus siglas en inglés TRIPS, no impone el alcance del agotamiento a los Estados firmantes. Así, en su art. 6 señala que “*para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los arts. 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*”.

²³ Sobre el agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual en EE.UU, *vid.T. ATHY*, The dilemma of the first sale doctrine in the context of foreign-manufactured goods, *Creighton International and Comparative Law Journal*, vol. 5, 2013, pp. 88-101; I. CALBOLI, “The (avoidable) effects of territoriality different approaches to trademark and copyright exhaustion”, en I. CALBOLI/E. LEE, *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy*, Edward Elgar Publishing, 2014, pp. 151-178; ID., “Market Integration and (the limits of) the First Sale Rule in North American and European Trademark Law”, 51, *Santa Clara L. Rev* 1241, 2011; T.H.HIEBERT, *Parallel Importation in U.S. Trademark Law*, Greenwood Press, 1994.

²⁴ *Vid. W. SKINNER*, “Preventing Gray Markets: Is copyright law the solution?”, *Syracuse J. Int’l L. & Com.*, 315, 1998-1999, p. 328.

²⁵ *Vid. I. CALBOLI*, “The (avoidable) effects...”, pp. 159 y ss.

²⁶ *Tariff Act of 1930*, disposición §526 (a), 19 U.S.C §1526 (a) 2006, donde se señala que “*Except as provided in subsection (d) of this section, it shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or the label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association created or organized within, the United States, and registered in the Patent and Trademark Office by a person domiciled in the United States, under the provisions of sections 81 to 109 of title 15, and if a copy of the certificate of registration of such trademark is filed with the Secretary of the Treasury, in the manner provided in section 106 of said title 15, unless written consent of the owner of such trademark is produced at the time of making entry*”. En un sentido semejante, disposición §42 *Lanham Act*, 15 U.S.C§1124 (a) 2006 que prohíbe la importación de productos que copien o simulen una marca registrada

asunto *Lever Brothers*²⁷. Esta regla establece que las importaciones paralelas se podrían prohibir en el caso de productos idénticos de la misma marca pero que tienen características diferentes. Esta situación suele darse en los refrescos o también en productos de cosmética o higiene personal. Las empresas que fabrican estos productos suelen adaptarlos en función de los gustos de los consumidores del país donde los comercializan, *ad ex.*, la Coca-Cola que se vende en España tiene un sabor diferente a la que se vende en EE.UU, uno de los factores de ese diferente sabor puede ser que en este último país el sabor dulce del refresco procede del jarabe de maíz mientras que la fabricada en países como España es debido al azúcar²⁸. De este modo, la regla general es que las importaciones y ventas paralelas, al margen de la red oficial son lícitas y no deben prohibirse. Hay una excepción a esta regla general, los supuestos de productos idénticos con pequeñas diferencias procedentes de la misma marca. Si estas ventas paralelas confunden al consumidor pueden ser prohibidas. No obstante, la Oficina Aduanera de EE.UU. desde mediados de los años 90 ha regulado que estos supuestos – productos originales de marca importados que presentan diferencias con otros de la misma marca comercializados en USA- no van a poder ser motivo de prohibición de las importaciones paralelas si el importador paralelo advierte en la etiqueta del producto importado tanto de las diferencias del producto con respecto a los comercializados por el titular de la marca en EE.UU. como que la importación no ha sido autorizada por el titular de la marca²⁹. Esta excepción que limita a su vez la excepción *Lever* permite que el ámbito de legalidad de las importaciones paralelas se amplíe aún más. De este modo, la marca no es un arma útil para evitar las importaciones paralelas de productos originales ni tan siquiera cuando pudiera existir riesgo de confusión al tratarse de productos de la misma marca con características diferentes.

2. Derechos de copyright

A) El estado de la cuestión en la Ley

13. La batalla legal de *Omega vs. Costco* pone de manifiesto un problema jurídico que no es nuevo, pero cuya solución no ha resultado fácil. La infracción de un derecho de *copyright*, no de un derecho

en EE.UU, “no article of imported merchandise which shall copy or simulate the name of any domestic manufacture, or manufacturer, or trader, or of any manufacturer or trader located in any foreign country which, by treaty, convention, or law affords similar privileges to citizens of the United States, or which shall copy or simulate a trademark registered in accordance with the provisions of this Act or shall bear a name or mark calculated to induce the public to believe that the article is manufactured in the United State (...)”.

²⁷ *Lever Bros. Co. v. United States*, 877 F. 2d 101(D.C Cir. 1989); *Lever Bros. Co. v. United States*, 981, F. 2d 1330, (D.C Cir. 1993). *Lever* titular de la marca de jabones *Shield* y *Sunlight* en Estados Unidos quiere paralizar la importación de jabones fabricados por su filial británica y vendidos bajo las mismas marcas en Reino Unido. La marca *Shield* para pastillas de jabón y *Sunlight* para jabones de manos líquidos estaba registradas tanto en EE.UU. como en Reino Unido. La razón de *Lever* para prohibir la venta de los jabones fabricados en Reino Unido en EE.UU. era que al consumidor se le confundía, ya que se trataba de dos productos diferentes. Los jabones norteamericanos tenían unas características diferentes a los fabricados y vendidos por su filial al otro lado del atlántico. El olor, la cantidad de desodorante, el envase, entre otros, eran los aspectos que variaban de la versión inglesa a la estadounidense. La aduana no prohibía la importación del jabón británico debido a que la disposición §133.21 (c) del Título 19 (*Customs Duties*) del *Code of Federal Regulations* (C.F.R) permite la importación de productos designados con una marca que coincide con una marca estadounidense cuando ambas pertenecen a la misma compañía. Finalmente, la *Court* del Circuito de Columbia acabó dando la razón a *Lever*, de ahí la *rule lever*. El Tribunal consideró que las importaciones paralelas de productos originales designados con la misma marca que otros del mismo tipo vendidos en USA pueden causar confusión al consumidor cuando las características de los productos son diferentes, aún cuando se trate de marcas que pertenecen a la misma empresa.

²⁸ *Vid.* I. CALBOLI, “The (avoidable effects)...”, pp. 159-160.

²⁹ Disposición §133.23 (b) del Título 19 (*Customs Duties*) del *Code of Federal Regulations* (C.F.R), donde se establece que “Goods determined by the Customs Service to be physically and materially different under the procedures of this part, bearing a genuine mark applied under the authority of the U.S. owner, a parent or subsidiary of the U.S. owner, or a party otherwise subject to common ownership or control with the U.S. owner (see §§133.2(d) and 133.12(d) of this part), shall not be detained under the provisions of paragraph (c) of this section where the merchandise or its packaging bears a conspicuous and legible label designed to remain on the product until the first point of sale to a retail consumer in the United States stating that: “This product is not a product authorized by the United States trademark owner for importation and is physically and materially different from the authorized product.” The label must be in close proximity to the trademark as it appears in its most prominent location on the article itself or the retail package or container. Other information designed to dispel consumer confusion may also be added”.

de marca, es el que se invoca en este asunto por *Omega*. La razón no es que Omega no tuviera registrada su marca en EE.UU. sino que como estrategia, la infracción del derecho de marca quizás tenía menos posibilidades de prosperar ante los tribunales que la invocación de la lesión de los derechos de autor. Esto es debido a que, mientras que el agotamiento internacional del derecho de marca es aceptado por los tribunales desde hace años, el alcance del agotamiento de los derechos de *copyright* solía ser considerado por los tribunales como nacional, al menos en 2005, cuando se inician las primeras acciones de Omega.

14. Un producto, sobre el que recaen derechos de propiedad industrial e intelectual, fabricado fuera de EE.UU. es importado y vendido por un tercero ajeno a la red oficial de distribución y sin el consentimiento del titular en California. Esta situación da lugar a que exista una importante pugna de intereses entre: 1) El derecho del titular, en este caso de *copyright*, de ser recompensado por la titularidad de ese derecho. Así, *ad ex.*, son prerrogativas del titular reconocidas en la disposición §106 *Copyright Act*, el derecho de reproducción, el derecho de adaptación y el derecho de distribución. El derecho de distribución permite al titular vender su obra o licenciar el derecho a un tercero para que se encargue de comercializar la obra. El derecho de distribución es esencial para un autor, ya que es lo que le permite dar a conocer su obra. El problema radica en determinar cuán extenso es ese derecho de distribución. Es decir, si podría abarcar ya no sólo la prohibición de venta de copias no autorizadas, sino también el control sobre su red oficial de distribución, la reventa del producto por agentes ajenos a la red que han adquirido el producto de distribuidores oficiales o la importación del producto; 2) El derecho del consumidor y del mercado en general a que exista una alternativa de venta a la red oficial de distribución. Es decir, el titular de un derecho de marca, de patente o de *copyright* debe ser recompensado por su trabajo, si no fuera así nadie se esforzaría en investigar, crear y producir productos, obras, etc.³⁰. Pero esta recompensa no puede convertirse en un lastre, que permita *ad ex.*, restricciones de competencia como la imposición de precios de reventa.

15. La conciliación entre estos intereses viene de la mano de la conocida y ya mencionada *first sale doctrine*, doctrina de la primera venta o del agotamiento.

16. La conjugación del derecho de exclusiva concedido a los titulares de DPII y a la *first sale doctrine* se plasma en las dos disposiciones del mencionado *Copyright Act 1976*. Por un lado, la disposición §602(a) que otorga al titular de un derecho de *copyright* la posibilidad de controlar la importación de sus productos³¹. Por el otro, la disposición §109 (a) señala que el propietario de una copia original de un trabajo protegido por un derecho de *copyright* concedido por el *Copyright Act* puede venderlo sin el consentimiento del titular del derecho una vez que éste ya lo vendido por primera vez³². La primera regulación de esta doctrina fue en *the Copyright Act 1909*³³. Ni en las disposiciones actuales ni en las an-

³⁰ *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422, U.S. 151 (1975), p. 422, “The limited scope of the copyright holder’s statutory monopoly, like the limited copyright duration required by the Constitution, [Footnote 5] reflects a balance of competing claims upon the public interest: creative work is to be encouraged and rewarded, but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music, and the other arts. [Footnote 6] The immediate effect of our copyright law is to secure a fair return for an “author’s” creative labor. But the ultimate aim is, by this incentive, to stimulate artistic creativity for the general public good”.

³¹ Textualmente la disposición §602(a) señala lo siguiente: “(1) *Importation*.—*Importation into the United States, without the authority of the owner of copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that have been acquired outside the United States is an infringement of the exclusive right to distribute copies or phonorecords under section 106, actionable under section 501.*

(2) *Importation or exportation of infringing items*.— *Importation into the United States or exportation from the United States, without the authority of the owner of copyright under this title, of copies or phonorecords, the making of which either constituted an infringement of copyright, or which would have constituted an infringement of copyright if this title had been applicable, is an infringement of the exclusive right to distribute copies or phonorecords under section 106, actionable under sections 501 and 506*”. El derecho a controlar la importación recogido específicamente en la disposición §602(a) es uno de los derechos junto con los otros que se otorgan al titular del *copyright* en la disposición §106.

³² La disposición §109 establece que “*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(...)*”.

³³ Disposición 41 *Copyright Act 1909*.

teriores se recoge de forma expresa el alcance territorial del agotamiento de los derechos de *copyright*³⁴. Esta situación ha dado lugar a que los tribunales no hayan tenido una línea clara de actuación. Así, ha habido tribunales que han considerado que el alcance de la *first sale doctrine* se limitaba a productos fabricados y vendidos en EE.UU, considerando por tanto, que el alcance del agotamiento de los derechos de autor es nacional³⁵. Mientras que otros jueces no se han decantado por el agotamiento nacional de los derechos de autor y han seguido una visión internacional, entendiendo que la disposición 109, es decir, la *first sale doctrine*, debe aplicarse tanto a productos fabricados y vendidos en EE.UU., como a productos fabricados y comercializados fuera de EE.UU³⁶. También ha habido interpretaciones intermedias de los tribunales sobre el alcance de la *first sale doctrine*. Esta línea iniciada y seguida principalmente por el Noveno Circuito consideraba que la doctrina de la primera venta podía aplicar a productos fabricados en el extranjero pero cuya primera venta hubiera sido realizada en EE.UU³⁷. Esto, en nuestra opinión, no era otra cosa que un agotamiento nacional de los derechos de autor. También como interpretaciones intermedias que luego en la realidad no aclaraban demasiado sobre el alcance de los derechos de autor, estaría el famoso asunto del Tribunal Supremo estadounidense *Quality King*³⁸. Aunque se analizará a continuación, el Tribunal Supremo consideraba que la doctrina de la primera venta podía aplicarse a productos fabricados en EE.UU, pero vendidos por primera vez fuera de EE.UU, que posteriormente se volvían a importar a EE.UU. Esto se conoce como “*round trip*”.

B) El estado de la cuestión en los tribunales

a) La *first sale doctrine* en los derechos de autor en el Tribunal Supremo de Estados Unidos antes del año 2013

17. La *first sale doctrine* fue utilizada por primera vez por los tribunales estadounidenses para resolver un asunto en relación a un derecho de copyright en el año 1908. Este fue el caso *Bobbs-Merril Co. v. Straus*³⁹. *Bobbs-Merril*, titular de los derechos de copyright sobre la novela *Castaway* en EE.UU., recogía en una leyenda en una de las primeras páginas de la novela la obligación de vender los ejemplares al menos a 1\$, nunca a menos. Es decir, no hacía otra cosa que fijar un precio mínimo para la venta de sus ejemplares⁴⁰. Isidor y Nathan Straus, los revendedores y también propietarios de los conocidos grandes almacenes *Macy's*, hicieron caso omiso a dicha exigencia y comercializaron la novela al precio de 89 céntimos de dólar. El tribunal, en este caso, consideró que esta restricción en el precio de venta del producto no es una facultad que conceda el derecho de copyright como pueden ser otras como el

³⁴ Vid. I. CALBOLI, “The (avoidable) effects...”, p. 161.

³⁵ *BMG Music v. Perez*, 952 F. 2d 318 (9th Cir. 1991).

³⁶ *Pearson Education, Inc. v. Liu*, 656 F. Supp. 2d 407 (S.D.N.Y 2009).

³⁷ *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477(9th Cir.1994); *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys “R” Us, Inc.*, 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996).

³⁸ *Quality King Distrib., Inc. v. L’anza Research Int’l, Inc.*, 523 U.S. 135(1998).

³⁹ *Bobbs-Merril Co. v. Strauss*, 210 U.S. 339(1908).

⁴⁰ Sobre la fijación de precios mínimos de reventa en EE.UU, vid. el asunto *Leegin Creative Leather Products Inc*, 127 U.S. 2705 (2007), ya que implicó un cambio jurisprudencial debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró que la fijación de precios mínimos podía implicar eficiencias para la competencia, así se pasó a considerar este tipo de cláusulas de ser ilegales *per se*, a ser analizadas conforme a la *rule of reason*. Entre los abundantes trabajos doctrinales surgidos a raíz del caso *Leegin*, vid. J. ALFARO ÁGUILA-REAL, “Una nueva ocasión para acabar con la excepcionalidad de la prohibición del PVP impuesto en Europa. La sentencia del Tribunal Supremo norteamericano en el caso *Leegin*”, 2007, disponible en http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/AreasDerecho/AreaDerechoMercantil/Investigaci%F3n/Trabajos%20y%20WP/Trabajos%20y%20Working%20Papers/jaar%20-%20acuerdos%20verticales%20-%20sentencia.pdf (consultado el 10 de junio de 2015); A. DOTY PAVEL, “Leegin v. PSKS: New Estándar, New challenges”, *Berckley Technology Law Journal*, vol. 23, nº 1, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124649 (consultado el 10 de junio de 2015); E. ELHAUGE, “Harvard, not Chicago: wich antitrust school drives recent Supreme Court decisions?”, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1010769 (Consultado el 10 de marzo de 2015); C. HERRERO SUÁREZ, “La fijación de los precios de reventa: ¿nuevos vientos?”, *Rcd*, nº 4, 2009, pp. 53-88; J.-P. KNEEPKENS, “Resale Price Maintenance: Economics Call for a More Balanced Approach”, *ECLR*, 12, p. 656 y ss; M. LAO, “Free-riding: an Overstated and Unconvincing Explanation for Resale Price Maintenance”, 2007, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1024221 (consultado el 10 de junio de 2015).

derecho exclusivo de distribución o de reproducción. Es más, entendió que amparar este tipo de prácticas en base a un derecho de *copyright* sería excesivo, ya que el propietario de un producto sobre el que recaen derechos de autor es libre para revenderlo una vez que el titular ya lo ha puesto en el comercio, no pudiendo el titular imponer el precio del producto a los futuros compradores⁴¹. En definitiva, la Supreme Court en *Bobbs-Merril Co. v. Straus* dejó claro que el titular de un derecho de copyright puede controlar la primera venta, pero no las ulteriores.

18. Con posterioridad, han existido otros muchos casos en los que se ha puesto de manifiesto la dificultad de conjugar el derecho a controlar la importación [§602 (a)] y la *first sale doctrine* [§109 (a)]⁴². Uno de los principales problemas que han tenido que resolver los tribunales ha sido determinar los límites de la *first sale doctrine*. Esto es, cuál es su ámbito o alcance. El derecho de copyright está agotado con la primera venta que realiza el titular en cualquier mercado del mundo o está supeditada dicha doctrina a que la primera venta se realice en territorio estadounidense. La posición que se adopte implicará si se acepta un agotamiento nacional de los derechos de autor o un agotamiento internacional. Tradicionalmente, *the Supreme Court* ha venido entendiendo que el alcance de la disposición §109 del *Copyright Act 1976* se limita a las obras o productos sobre los que recae un derecho de copyright que han sido legalmente fabricados y vendidos en EE.UU. Por lo tanto, para que decaiga el derecho del titular de copyright y por tanto no pueda el titular prohibir la importación y reventa de su producto es necesario que éste haya sido fabricado y comercializado en EE.UU.

19. Un asunto importante resuelto por la *Supreme Court* fue *Quality King Distributors v. L'anza*⁴³. La resolución de este asunto pretendía poner fin a los diferentes puntos de vista sostenidos en el Tercer Circuito y Noveno Circuito sobre la *first sale doctrine*⁴⁴. Mientras que en *Sebastian v. Consumer Contacts* el 3^{er} Circuito sostuvo que la doctrina de la primera venta podía utilizarse cuando las mercancías reimportadas han sido fabricadas en EE.UU.⁴⁵. En el asunto *L'anza v. Quality King* resuelto por el Noveno Circuito se consideró que la *first sale doctrine* no podía aplicarse cuando la primera venta de las mercancías había tenido lugar en el extranjero con independencia del lugar donde hubieran habido sido fabricadas⁴⁶. Los hechos de este caso básicamente eran los siguientes: *L'anza* (el demandante) fabricaba champús en EE.UU., dichos productos tenían unas etiquetas que estaban protegidas por derechos de *copyright*. Los champús se fabricaron en EE.UU. y se exportaron al Reino Unido para ser vendidos por un distribuidor oficial. Estos distribuidores extranjeros comercializaban los productos entre un 35% y un 40% menos que el precio al que se vendían en EE.UU. *Quality King* (demandado) adquirió los productos de un distribuidor de Malta, que a su vez, los había adquirido de distribuidores ingleses. *Quality King* compró la mercancía con el fin de importarla y revenderla en EE.UU. a precios menores de los que estaba vendiendo la red oficial de *L'anza* en EE.UU. Esta situación es conocida como “*round trip*”, se fabrica en un país, se exportan los productos y posteriormente se importan al mismo país de fabricación por agentes ajenos a la red oficial de distribución. *L'anza* demanda a *Quality King* por infringir su derecho de copyright que tiene sobre la etiqueta de sus productos, por vulnerar su derecho a controlar la distribución de sus productos [disposición §106(3) Copyright Act] y su derecho a la importación [disposición §602(a) Copyright Act]. *Quality King* se defiende alegando la *first sale doctrine*. Como ya se ha señalado, en apelación en el Circuito Noveno, el Tribunal consideró que la *first sale doctrine* no era de aplicación ya que la primera venta de los productos había tenido lugar en el extranjero⁴⁷.

⁴¹ *Bobbs-Merril Co. v. Straus*, 210 U.S. 350(1908).

⁴² *Columbia Broad Sys., v. Scorpio Music Distribs., Inc.*, 782 F. 2d. 1093 (3d.Cir. 1988); *John Wiley & Sons, Inc. v. Kit-saeng*, 654 F. 3d 210,221 (2d Cir. 2011).

⁴³ *Quality King Distribs., Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135(1998).

⁴⁴ *Vid.* para un mayor detalle, D. ALVARADO, “Seamaster-ing the First Sale Doctrine: A Tripartite Framework for Navigating the Applicability of Section 109 (a) to Gray Market Goods”, *Fordham Intellectual property media & Entertainment Law Journal*, Vol. 22:885,2012, pp. 897 y ss.; J. YEDOR, “Lacking swiss precision: the first sale doctrine in *Costco v. Omega*”, *Duke Journal of Constitutional law & Public Policy Sidebar*, Vol. 6:126, 2011, p. 129.

⁴⁵ *Sebastian Int'l, Inc. v. Consumer Contacts (PTY) Ltd.*, 847 F. 2d 1093 (3d.Cir. 1988).

⁴⁶ *L'anza Research Int'l, Inc. v. Quality King Distribs., Inc.* 98 F.3d 1109 (9th Cir.).

⁴⁷ *L'anza Research Int'l, Inc. v. Quality King Distribs., Inc.* 98 F.3d 1109 (9th Cir.).

Sin embargo, el Tribunal Supremo no comparte la visión de dicho Tribunal de Apelación. Así, considera que la disposición §602(a) *Copyright Act* no prohíbe toda importación que no ha sido autorizada por el titular, permitiendo el comercio paralelo de productos fabricados en EE.UU. ya comercializados en el extranjero. Del razonamiento del tribunal se puede extraer que la *first sale doctrine* es aplicable a todas las ventas realizadas en el extranjero de productos protegidos por *copyright* estadounidense, es decir, la *first sale doctrine* se puede aplicar también a productos importados⁴⁸. Como se trataba de productos fabricados en EE.UU. en ningún momento el tribunal entra a dirimir si la *first sale doctrine* es aplicable también a productos fabricados en el extranjero. Por lo tanto, este es un aspecto que todavía estaba por resolver y que será clave en el asunto *Omega v. Costco*.

b) La *first sale doctrine* en el 9º Circuito con anterioridad a enero de 2015

20. La posición del 9º Circuito podría quedar resumida en lo siguiente: la regla general que sigue este Tribunal de apelación es que para aplicar la doctrina de la primera venta es necesario que las mercancías hayan sido fabricadas y vendidas en Estados Unidos. Así, por la expresión de la disposición §109 “*lawfully made under this title*” debe entenderse que las mercancías no sólo han sido fabricadas por el propietario de un derecho de *copyright* reconocido bajo la legislación estadounidense sino que también han sido fabricadas en EE.UU. Esta visión fue sostenida por primera vez en *BMG Music v. Perez*⁴⁹. El Tribunal, en dicho asunto, exigió para la aplicación de la *first sale doctrine* no sólo la fabricación sino también la venta en EE.UU. del producto. La exigencia de la venta además de la fabricación hizo que se desmarcara de lo seguido hasta el momento por el resto de Circuitos. Este pequeño desmarque en *BMG Music* careció de importancia. Sin embargo, la transcendencia de añadir también la venta vendría posteriormente con dos asuntos, *Parfums Givenchy v. Drug Emporium* y *Debinicare v. Toys “R” us*⁵⁰. En estos asuntos, el 9º Circuito incluye una excepción a la regla general. De este modo, considera que la *first sale doctrine* puede ser aplicada a mercancías fabricadas en el extranjero siempre y cuando el titular o un tercero con su consentimiento haya comercializado por primera vez los productos en Estados Unidos. Esta excepción abre la puerta a que la *first sale doctrine* no sólo se aplique a productos fabricadas en Estados Unidos sino también a productos fabricados en el extranjero. Esto es consecuencia de que el 9º Circuito entiende que la aplicación de la disposición §602 como se había aplicado en *BMG Music* daba lugar a una mayor protección – en cuanto a lo que a derechos de *copyright* se refería– a las mercancías fabricadas en el extranjero que a las mercancías fabricadas en EE.UU. De ahí la necesidad de dicha excepción.

c) La *first sale doctrine* en el Segundo Circuito: *Kirtsaeng*

21. El 2º Circuito ha venido considerando en los diferentes asuntos que se le han planteado que el alcance de la *first sale doctrine* para los derechos de *copyright* se limita a las mercancías fabricadas en USA⁵¹. El último asunto reciente en el que tuvo que pronunciarse fue en el famoso asunto *Kirtsaeng*, el cual posteriormente llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos y produjo un importante cambio

⁴⁸ *Lanza Research Int’l, Inc. v. Quality King Distrib., Inc.* 98 F.3d 1109 (9th Cir.), p. 152, donde se afirma que “*The whole point of the first sale doctrine is that once the copyright owner places a copyrighted item in the stream of commerce by selling it, he has exhausted his exclusive statutory right to control its distribution. As we have recognized, the codification of that doctrine in § 109(a) makes it clear that the doctrine applies only to copies that are “lawfully made under this title,” but that was also true of the copies involved in the Bobbs-Merrill case, as well as those involved in the earlier cases applying the doctrine. There is no reason to assume that Congress intended either § 109(a) or the earlier codifications of the doctrine to limit its broad scope.*”

⁴⁹ *BMG Music v. Perez*, 952 F. 2d 318 (9th Cir. 1991), p. 319, donde el Tribunal recoge “*The first sale doctrine in 17 U.S.C. § 109(a) does not, however, provide a defense to infringement under 17 U.S.C. § 602 for goods manufactured abroad. The words “lawfully made under this title” in § 109(a) grant first sale protection only to copies legally made and sold in the United States.*”

⁵⁰ *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477(9th Cir.1994); *Debinicare U.S.A. Inc. v. Toys “R” Us, Inc.*, 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996).

⁵¹ *Pearson Educ., Inc. v. Liao*, Nº 07 –Civ-2423 (SHS), WL 2073491 (S.D.N.Y 2008).

como ya se ha venido anunciando⁵². Este asunto no versa sobre una reclamación de *copyright* sobre un aspecto accesorio del producto, como sucede en *Omega v. Costco*. En este asunto la reclamación sobre la infracción de derechos de autor versa sobre libros de texto.

22. Supap Kirtsaeng de origen tailandés, llegó a EE.UU. a finales de los años 90 con el fin de tener estudios superiores en una universidad estadounidense. En 2008, este señor es demandado por la editorial multinacional *John Wiley & Sons*, dedicada a la edición de libros de texto. La demanda básicamente obedecía a que el Sr. Kirtsaeng había comercializado libros de dicha editorial destinados a venderse en el extranjero en el mercado estadounidense. La venta se hacía a través del portal *eBay* y dichos libros eran vendidos a un precio más bajo que al precio al que vendía esos mismos libros *Wiley & Sons* en EE.UU⁵³. Esto era posible debido a la importante diferencia de precio de los libros entre Tailandia y Estados Unidos. Mientras que en EE.UU, el mismo libro, editado por la misma editorial podía alcanzar los 100 dólares, en Tailandia no llegaba a los 50. Una de las razones de esta diferencia de precio eran las calidades y detalles utilizados en las ediciones extranjeras –mucho menos cuidadas, *ad ex.*, se utilizaban tapas blandas- a diferencia de las norteamericanas. El modo de operar de *Kirtsaeng* era rudimentario, pedía a familiares y a amigos que le enviaran los libros desde Tailandia. Estas ventas por Internet le permitía al *free rider* no sólo devolver a sus familiares y a amigos los gastos de la compra y envío de los libros sino también ganar dinero. Desde 2006 que empezaron las ventas hasta 2008 que fue cuando le demandaron, se estima que *Kirtsaeng* llegó a generar unas ventas cercanas al millón de dólares. Sin embargo, la editorial estadounidense no iba a seguir permitiendo dicho lucro. *Wiley* le demanda por infracción de derechos de *copyright* y por competencia desleal. *Wiley & Sons* argumenta que los libros importados desde Tailandia eran fabricados por la filial asiática de *Wiley* para ser vendidos en dicha parte del mundo, no en EE.UU. Es más, en dichos libros se recogía expresamente una leyenda que indicaba que dichos libros estaban autorizados para ser vendidos únicamente en Europa, Asia, África y Oriente Medio y que dicho incumplimiento podría conllevar demandas por infracción de derechos de autor. *Kirtsaeng* se defiende alegando la *first sale doctrine*. En la primera instancia, el Tribunal consideró que la doctrina de la primera venta no es aplicable a productos fabricados en el extranjero. *The Second Circuit* apoyando lo dispuesto por *the District Court* falla a favor de la editorial. Este Tribunal consideró que en base a la estructura del Título 17 del *Copyright Act* y de la decisión *Quality King*, la disposición §109 sólo puede aplicarse a productos fabricados en EE.UU⁵⁴. De este modo, la *first sale doctrine* como defensa ante la infracción de los derechos de autor no puede ser utilizada por *Kirtsaeng*. No obstante, la resolución del tribunal no fue unánime, el Juez J. Garvan Murtha disintió de la opinión general. Este juez consideraba que la doctrina de la primera venta debe aplicarse a toda copia de cualquier trabajo protegido por un derecho de autor concedido por el ordenamiento estadounidense con independencia de cuál fuera su lugar de fabricación. El Juez Murtha basó su razonamiento en tres argumentos inspirados en asuntos previos como *Pearson Education, Inc. v. Liu*, así se pueden destacar⁵⁵: 1) *La disposición §109 no hace mención al lugar de fabricación*. En su lugar, la disposición §109 a lo que se refiere es que la copia que se puede beneficiar de la *first sale doctrine* debe haber sido *manufactured lawfully under this section*. Es decir, debe tratarse de una copia original de una obra o producto beneficiado por derechos de *copyright* conforme a dicha norma⁵⁶. De este modo, para el Juez Murtha tener en cuenta el lugar de fabricación para la aplicación de

⁵² *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, 654 F. 3d (2d.Cir. 2011).

⁵³ Sobre como Internet facilita la labor de los *free riders*, *vid.* I. ANTÓN JUÁREZ, “Los problemas de la venta on line de productos de marca”, *Rcd*, nº 15, pp. 104-105.

⁵⁴ *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, 654 F. 3d (2d.Cir. 2011), “*Applying these principles to the facts of this case, we conclude that the District Court correctly decided that Kirtsaeng could not avail himself of the first sale doctrine codified by §109 (a) since all the books in question were manufactured outside of the United States. In sum, we hold that the phrase “lawfully made under this Title in §109 (a) refers specifically and exclusively to works that are made in territories in which the Copyright Act is law, and not to foreign-manufactured works”.*”

⁵⁵ *Pearson Education, Inc. v. Liu*, 656 F. Supp. 2d 407 (S.D.N.Y 2009).

⁵⁶ *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, 654 F. 3d (2d.Cir. 2011), apartado 226, “*The statutory text does not refer to a place of manufacture: It focuses on whether a particular copy was manufactured lawfully under title 17 of the United States Code. 17 U.S.C. §109 (...) Thus, regardless of place of manufacture, a copy authorized by U.S. rightholder is lawful under U.S copyright law.*”

la *first sale doctrine* a productos beneficiados con derechos de autor carece de sentido. El juez considera que si el Congreso hubiera querido añadir dicho alcance territorial lo podría haber hecho, como lo ha hecho en otras disposiciones, sin embargo, no lo hizo⁵⁷. Según su visión, dicha omisión no es casual por lo que puede entenderse que el §109 no se limita a los productos fabricadas en USA; 2) *No es eficiente económicamente no aplicar la first sale doctrine a las copias fabricadas en el extranjero*. La aplicación de la *first sale doctrine* sólo a copias nacionales permite que el titular del derecho tenga un poder ilimitado sobre la venta de los productos. Esto da lugar a que la legalidad de la reventa por distribuidores independientes de los productos protegidos con derechos de autor sea incierta⁵⁸. Es más, para el Juez Murtha esta forma de aplicar la *first sale doctrine* beneficia a quienes fabrican en el extranjero frente a los que fabrican en EE.UU. Estos últimos pierden el derecho a controlar la comercialización de su producto una vez que el producto se ha comercializado con su consentimiento en cualquier lugar del país. Sin embargo, si el producto se fabrica en el extranjero, en ese caso, al no operar la *first sale doctrine*, el titular puede seguir controlando la comercialización de sus productos; 3) *La disposición §602 no se queda sin contenido al extender la first sale doctrine a copias fabricadas en el extranjero*. El juez Murtha destaca que el argumento de los opositores a la aplicación internacional de los derechos de autor de que la disposición §602 – donde se reconoce el derecho del titular a controlar la importación de sus productos- queda sin contenido no tiene razón de ser. Esta disposición se seguiría aplicando. En concreto en tres supuestos⁵⁹: 1) Productos que todavía no hayan sido comercializados por el titular o un tercero con su consentimiento; 2) Copias falsas de productos sobre los que recaen derechos de autor; 3) Copias de productos originales pero que no se benefician de derechos de autor conforme a la normativa estadounidense.

C) Recapitulación

23. De lo expuesto anteriormente se puede llegar a una evidente conclusión. El alcance del agotamiento de los derechos de autor no ha estado claro en el Copyright Act. Del mismo modo, cuando los tribunales han tenido que pronunciarse, lo han hecho generalmente a favor del alcance nacional del agotamiento. Así, se puede decir que los tribunales han interpretado el texto “*lawfully made under this title*” de la disposición §109 del *Copyright Act* como que exigía la fabricación de los productos en Estados Unidos para poder aplicar la *first sale doctrine*. Esto ha implicado considerar que el agotamiento de los derechos de autor es nacional en USA. Así, la reventa por un tercero ajeno a la red oficial de distribución de productos fabricados en el extranjero y posteriormente importados a EE.UU. sin el consentimiento del titular del Derecho de copyright podía ser prohibida por éste. Es decir, el comercio paralelo de productos sobre las que recae un derecho de copyright podía ser evitado por el titular del derecho si alegaba que dicha importación o venta de productos fabricados fuera de EE.UU. no había tenido su autorización, con independencia de que el derecho de *copyright* afectara al producto en su conjunto- como puede suceder en una obra literaria- o se tratara de un aspecto secundario del mismo – como ocurre en *Quality King* o en *Omega v. Costco*.

24. Esta forma de entender el alcance de los derechos de autor en nada beneficiaba al libre comercio. En realidad, los únicos beneficiados eran los titulares de las redes oficiales de distribución y de

⁵⁷ *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, 654 F. 3d (2d.Cir. 2011), apartado 227, “*If Congress intended §109 (a) to apply only to copies manufactured in the United States, it could have stated “lawfully manufactured in the United States under this title”. As Congress did not include “manufactured in the United States” in §109 (a), though it was clearly capable of doing so as demonstrated by §601(a), the omission supports the conclusion that Congress did not intend the language “lawfully manufactured under this title” to limit application of §109 (a) to only copies manufactured in the United States*”.

⁵⁸ *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, 654 F. 3d (2d.Cir. 2011), apartado 228, “*Economic justifications also support applicability of the first sale doctrine to foreign made copies. Granting a copyright holder unlimited power to control all commercial activities involving copies of her work would create high transaction costs and lead to uncertainty in the secondary market*”.

⁵⁹ *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng*, 654 F. 3d (2d.Cir. 2011), apartado 229, “*Supporters of limiting the application of the first sale doctrine to domestically manufactured copies rely on the argument that applying the doctrine to foreign made copies would render §602(a) “virtually meaningless”. However, §602(a) will always apply to copies of a work that have not been sold or are piratical copies. It also applies to copies of a work not lawfully manufactured under title 17 but lawfully manufactured under some other source of law*”.

los derechos de autor, puesto que podían seguir controlando la comercialización de sus productos aunque ya los hubieran introducido en el comercio. La cuestión es que no sólo que tuvieran la posibilidad de seguir controlando sino las consecuencias que ello puede implicar, *ad ex.*, al no existir una fuente alternativa de suministro, el proveedor puede imponer precios de reventa a los distribuidores oficiales, lo que puede reflejarse en que el consumidor pague un precio mucho más alto por el producto. Esta solución dada por los tribunales no se adecuaba a la realidad del comercio internacional. Un cambio era necesario.

V. El impacto de *Kirtsaeng*

25. Este caso procedía del Segundo Circuito. En dicha ocasión, como ya se ha expuesto, aunque con una opinión disidente, el Tribunal lo tuvo claro: la *first sale doctrine* sólo podía aplicarse a productos fabricados en USA. Por lo tanto, en este asunto, que se trataba de la importación paralela de libros procedentes de Tailandia, el 2º Circuito consideró que el *free rider -Kirtsaeng-* había infringido un derecho de copyright y al tratarse de productos fabricados en el extranjero no se podía aplicar la doctrina de la primera venta. Sin embargo, no estaba todo perdido para *Kirtsaeng*.

26. En este caso resuelto por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 2013, la interpretación de la disposición §109(a) cambia por completo. El Tribunal Supremo con una mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra consideró que la expresión "*lawfully made under this title*" que se recoge en la disposición §109 significa que dicho producto ha sido fabricado de acuerdo a las normas sobre *copyright* estadounidense, con independencia del lugar donde se han fabricado, ya haya sido en el extranjero o en EE.UU. Las razones que apunta el Tribunal Supremo para considerar que de la *first sale doctrine* no se debe limitar sólo a productos fabricados en el EE.UU son: 1) *Tenor literal de la norma*. El Tribunal Supremo considera que al no mencionar expresamente la disposición §109 su alcance geográfico no es posible interpretar que la *first sale doctrine* sobre los derechos de autor sólo es aplicable a productos fabricados en USA. El Tribunal considera que ni el tenor literal de la disposición, ni el contexto ni tampoco la historia de la *first sale doctrine* avalarían dicha limitación geográfica⁶⁰; 2) *Intención del Congreso*. Para el Tribunal Supremo el Congreso no tenía en mente fijar un límite geográfico a la *first sale doctrine*, ya que si así lo hubiera querido hacer podría haberlo realizado⁶¹; 3) *Ni en la norma predecesora al §109 (a) ni en otras disposiciones del Copyright Act se hace mención geográfica expresa*. El Tribunal Supremo analiza la disposición del *Copyright Act* 1947 y la de 1909 que preceden al actual §109(a). Este análisis le lleva a la conclusión que al guardar silencio sobre el ámbito geográfico se guarda estrecha sintonía entre las disposiciones anteriores y la actual. De ahí, que no tenga sentido entender la limitación geográfica. La única diferencia que el Tribunal Supremo observa entre ambas es respecto a quiénes se pueden beneficiar de la doctrina de la primera venta⁶². El Tribunal Supremo también analiza otras disposiciones del actual *Copyright Act* como la §109(c), la §109(e) o la 106, así entiende, que aplicar la *first sale doctrine*

⁶⁰ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013), p. 1358, "In our view, §109(a)'s language, its context, and the common-law history of the "first sale" doctrine, taken together, favor a non-geographical interpretation. We also doubt that Congress would have intended to create the practical copyright-related harms with which a geographical interpretation would threaten ordinary scholarly, artistic, commercial, and consumer activities. See Part II–D, *infra*. We consequently conclude that *Kirtsaeng's* nongeographical reading is the better reading of the Act".

⁶¹ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013), p. 1360.

⁶² Así, el Tribunal entiende que mientras que en la disposición anterior los que se podían beneficiar de la *first sale doctrine* eran tanto los propietarios de una copia legal de un trabajo como los meros poseedores (*bailees/lessees*). En la actual sólo pueden beneficiarse los propietarios, que no tiene por qué ser el titular del derecho propiamente dicho, también podría beneficiarse de la *first sale doctrine* un licenciatario. El tribunal apunta que la razón de por qué en el *Copyright Act 1947* también se beneficiaban de la *first sale doctrine* los meros poseedores de una copia de la obra es histórica. En los años 70 era habitual que los propietarios de salas de cines vendieran las películas a distribuidores o también a directores y productores de cine. Como los propietarios de las salas de cines no eran realmente los propietarios de las copias sino meros poseedores pero sí que las habían obtenido lícitamente, the *Copyright Act* les permitía a su vez venderlas o alquilarlas a otros miembros del sector y que tal actividad no se considerara contraria a los derechos de copyright.

sólo a productos/copias legales fabricadas en USA no se puede tampoco deducir de estos preceptos⁶³; 4) *El asunto Quality King no condiciona la decisión del Tribunal*. Uno de los argumentos de la editorial Wiley era que en *Quality King*, el Tribunal Supremo había apoyado aplicar la *first sale doctrine* sólo a mercancías fabricadas en el extranjero cuando el Tribunal sostuvo lo siguiente: “*where an author gives exclusive American distribution rights to an American publisher and exclusive British distribution rights to a British publisher, presumably only those (copies) made by the publisher of the United States edition would be lawfully made under this title within the meaning of §109(a)*”. El Tribunal Supremo, a diferencia de lo que hizo en *Costco v. Omega* en 2011, aclaró que en *Quality King* el alcance de la disposición 109 no era objeto de debate. Además, también explica que de dichas palabras no se puede extraer la interpretación que Wiley pretende realizar a su favor. Además, el Tribunal considera que en el caso de que así se pudiera interpretar, no está obligado a seguir lo dispuesto en resoluciones anteriores cuando se trata de un aspecto que no es correcto⁶⁴; 5) *Consecuencias muy graves para el progreso de la ciencia*. Para el Tribunal, los problemas que plantea *Kirtsaeng* y sus *amici curiae* si se aplica la *first sale doctrine* sólo a productos fabricados en EE.UU. son demasiado serios como para pasarlos por alto. *Ad ex.*, la *American Library Association* señala que en su colección al menos hay 200 millones de libros publicados en el extranjero y otros muchos fueron impresos fuera de Estados Unidos pero publicados por primera vez allí con el fin de ahorrar costes. La aceptación de la interpretación geográfica de la *first sale doctrine* implicaría que las bibliotecas deberían obtener permiso del titular del copyright para poder poner a disposición del público los libros. Esta asociación manifiesta que sería muy complicado obtener las autorizaciones de autores extranjeros que publicaron sus libros hace décadas, ya que muchas veces no aparece el lugar de publicación, hay que conocer los datos del titular, etc. En definitiva, sería muy costoso localizarles y negociar las condiciones de circulación de las obras. Así, se preguntan si de llevar a cabo esta interpretación deberían dejar de prestar los millones de ejemplares impresos en el extranjero⁶⁵. Otros de los mayores perjudicados de la limitación de la *first sale doctrine* son los *retailers*. Este sector también personado en el proceso como *amicus curiae* le señaló al tribunal que las importaciones en el año 2011 fueron por un valor de 3,2 trillones de dólares. Aceptar dicha interpretación limitada implicaría poner al sector de la reventa en riesgo, puesto que podrían enfrentarse a numerosas demandas por importar productos protegidos con derechos de *copyright* sin consentimiento del titular⁶⁶.

27. En definitiva, del razonamiento del Tribunal puede extraerse que a pesar de que los tribunales de instancias inferiores hayan atribuido durante más de treinta años una interpretación de la *first sale doctrine* que no se ajustaba ni al tenor literal de la norma ni al contexto histórico ni tampoco a la realidad de los tiempos no implicaba que fuera correcto. Así, tras *Kirtsaeng* hay un cambio. El agotamiento de los derechos de autor pasa de ser nacional a internacional. La *first sale doctrine* debe aplicarse con independencia del lugar de fabricación de los productos sobre los que recaen derechos de autor. De este modo, tras esta sentencia no habría posibilidad de utilizar los derechos de autor para evitar las importaciones paralelas. Sin embargo, no es todo tan sencillo como parece. Del mismo modo que ha habido importantes gigantes apoyando a *Kirtsaeng* durante el proceso como *Costco* o *eBay*, también

⁶³ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013), p. 1361, “*Other provisions of the present statute also support a nongeographical interpretation (...)*”.

⁶⁴ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013), p. 1366, “*We cannot, however, give the Quality King statement the legal weight for which Wiley argues. The language “lawfully made under this title” was not at issue in Quality King; the point before us now was not then fully argued; we did not canvas the considerations we have here set forth; we there said nothing to suggest that the example assumes a “first sale”; and we there hedged our statement with the word “presumably.” Most importantly, the statement is pure dictum. It is dictum contained in a rebuttal to a counterargument. And it is unnecessary dictum even in that respect. Is the Court having once written dicta calling a tomato a vegetable bound to deny that it is a fruit forever after? To the contrary, we have written that we are not necessarily bound by dicta should more complete argument demonstrate that the dicta is not correct. Central Va. Community College v. Katz, 546 U. S. 356, 363 (2006) (“[W]e are not bound to follow our dicta in a prior case in which the point now at issue was not fully debated”); Humphrey’s Executor v. United States, 295 U. S. 602–628 (1935) (rejecting, under stare decisis, dicta, “which may be followed if sufficiently persuasive but which are not controlling”). And, given the bit part that our Quality King statement played in our Quality King decision, we believe the view of stare decisis set forth in these opinions applies to the matter now before us”.*

⁶⁵ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013), p. 1365.

⁶⁶ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013), p. 1365.

Wiley ha contado con importantes apoyos entre los que estaba el *Solicitor general*, la industria del cine y de la música y también los editores de libros. Esto ha dado lugar a que algún congresista, instado por personalidades como la Directora de la *U.S Copyright Office*, hayan intentado cambiar la ley para poder restringir los efectos de la sentencia *Kirtsaeng*⁶⁷. Hasta la fecha esto no se ha conseguido. En definitiva, este asunto no ha dejado indiferente a ningún sector.

VI. La peregrinación de Omega y Costco en los tribunales

1. Diferentes instancias

28. Una vez estudiada la regulación del copyright, su aplicación por los tribunales y los cambios que ha supuesto *Kirtsaeng*, estamos en condiciones de avanzar un paso más. Como ya se adelantaba, la contienda *Omega v. Costco*, comienza en los tribunales en el año 2004 aproximadamente. Su final, al menos aparentemente, no ha tenido lugar hasta 11 años después. En todo este tiempo, las partes han recorrido diversas instancias judiciales. Así, se verá como el caso es resuelto por primera vez por *the Court District of California* en el año 2007, posteriormente por el Noveno Circuito en el año 2008, llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 2009, vuelve al Noveno Circuito en el año 2011, cuya sentencia es recurrida por *Omega* y da lugar a la última resolución del *9th Circuit* sobre el caso que data de enero de 2015.

29. La batalla legal de *Omega v. Costco* tiene una primera respuesta por la *Court District* en 2007⁶⁸. Este Tribunal consideró que la *first sale doctrine* era de aplicación al caso, y que por tanto, servía de defensa a *Costco* ante las acusaciones de haber infringido un derecho de copyright.

30. *Omega* recurre ante el Tribunal de Apelación del 9º Circuito, ya que el Tribunal de Distrito no sólo no le había dado la razón sino que le había condenado a asumir las costas de *Costco* que ascendía a una cuantía de 373.003 \$. Este Tribunal considera que *Costco* no puede utilizar la *first sale doctrine* para defenderse ya que las mercancías habían sido fabricadas en el extranjero. En este asunto el Noveno Circuito se ve de nuevo en la tesitura de dirimir sobre la aplicación de la *first sale doctrine* a mercancías fabricadas en el extranjero que son importadas y vendidas en EE.UU. por un distribuidor que no ha sido autorizado por el titular. Aquí el Tribunal se plantea dos cuestiones fundamentalmente: 1) Si el asunto *Quality King* resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1998 invalidaba lo sostenido por el Noveno Circuito en sus *leading cases* –*BMG Music, Drug Emporium* y *Denbicare*⁶⁹; 2) Si la alegación de la *first sale doctrine* por *Costco* podía ser admitida. En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal considera que *Quality King* no invalida la regla general sostenida por dicho Tribunal de que la *first sale doctrine* sólo puede ser una defensa cuando los productos han sido fabricados en EE.UU.⁷⁰. El Tribunal considera que *Quality King* se refiere a un supuesto concreto como es el “*round trip*”, y que, por lo tanto, no es aplicable a *Omega v. Costco* puesto que no es el mismo supuesto⁷¹. Según el noveno Circuito, en *Quality King* en ningún momento se dirime el alcance de la *first sale doctrine*. Por lo tanto, la disposición §109 es aplicable a productos fabricados en EE. UU y como excepción a productos fabricados en el extranjero siempre y cuando el titular del derecho de copyright o un tercero con su consentimiento se hayan encargado de la primera venta en EE.UU. Así, tanto la regla general como la excepción siguen

⁶⁷ Vid. I. CALBOLI, “The avoidable” effects...”, pp. 170-171; Vid también el artículo de M. A. PALLANTE, “The next Great Copyright Act”, 37, *Columbia J. L. & Arts* 315, 2013, basado en un discurso que dio el 4 de marzo de 2013 en la Universidad de Columbia en el que muestra la necesidad de modificar *the Copyright Act 1976* para que se adapte a las necesidades actuales.

⁶⁸ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, N° CV 04-05443 TJH (RCx), 2007 WL (Court District Cal. Feb 6, 2007).

⁶⁹ *BMG Music v. Perez*, 952 F. 2d 318 (9th Cir. 1991); *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477(9th Cir.1994); *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys “R” Us, Inc.*, 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996).

⁷⁰ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541, F.3d 982, 990 (9th Cir. 2008), apartados 7-12.

⁷¹ Vid. J. YEDOR, “Lacking swiss precision: the first sale doctrine in *Costco v. Omega*”, *Duke Journal of Constitutional law & Public Policy Sidebar*, Vol. 6:126, 2011, p. 130.

intactas tras *Quality King* según el Noveno Circuito. Respecto a la *first sale doctrine* como defensa para Costco, el Tribunal considera que al tratarse de mercancías fabricadas en el extranjero -relojes fabricados en Suiza- y vendidas sin la autorización del titular en Estados Unidos –Costco no era un distribuidor autorizado- no era posible aplicar la excepción sostenida en *Drug Emporium y Denbicare*⁷². Por lo tanto, Omega tenía la facultad de controlar la importación y reventa de sus relojes en Estados Unidos. Para el 9º Circuito aceptar el agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual iría en contra de la presunción que existe de no *aplicar* las normas estadounidenses fuera de EE.UU.⁷³.

31. Tras la derrota, *Costco* solicita al Tribunal Supremo *writ of certiorari*⁷⁴. Es decir, que entrara a revisar la sentencia de apelación dictada por el Noveno Circuito. El caso es revisado por el Tribunal Supremo, sin embargo no sirvió de mucho para *Costco*. La recusación de uno de los nueve magistrados que componen el Tribunal Supremo impidió que se alcanzara una decisión unánime, empatando a 4-4⁷⁵. Este empate implicaba la confirmación de la sentencia apelada procedente del 9º Circuito. Por lo tanto, la *first sale doctrine* sólo podía aplicarse a los productos fabricados en USA.

32. No obstante, *Costco* no se da por vencido. El asunto *on remand* es resuelto esta vez en 2011 por *the Eastern District Court of California*⁷⁶. El tribunal permite que *Costco* cambie su defensa y alegue una nueva, alejada de la *first sale doctrine*. Esta vez *Costco* juega sus bazas de otra manera y alega que *Omega* usó de forma abusiva su derecho de *copyright*. Según *Costco*, el fabricante de relojes suizo grabando el pequeño globo en la parte de atrás de sus relojes lo que pretendía era evitar que la reventa de sus productos por distribuidores no autorizados como *Costco*. Esto le permitiría controlar la importación y reventa de sus relojes en USA. El Tribunal finalmente dio la razón a *Costco*. En esa instancia el caso da un vuelco por completo, la solución al caso cambia. *Omega* es ahora condenado a asumir unas costas de 396.000 \$. La razón del *Eastern District Court of California* para condenar a *Omega* fue que había cometido *copyright misuse*⁷⁷. El Tribunal consideró que dicha reclamación sobre la infracción de su derecho de *copyright* en realidad no perseguía proteger su derecho sino mantener el control sobre la importación y venta de sus productos, los cuales en sí no eran objeto de derecho de *copyright*. En definitiva, del razonamiento del tribunal se puede extraer que la actuación de *Omega* es una artimaña o treta legal para mantener el control de las ventas y evitar el comercio paralelo.

33. Aún así, ante este varapalo, *Omega* continua la batalla legal recurriendo ante el Noveno Circuito. Es más, estando pendiente este asunto ante el citado Tribunal, el Tribunal Supremo resuelve un asunto que parece ser no sólo el punto final de *Omega v. Costco* sino también al debate doctrinal y judicial sobre el alcance de los derechos de autor en EE.UU. Se trata del ya asunto ya analizado, *Kirtsaeng v. Wiley*⁷⁸.

⁷² *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477(9th Cir.1994); *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys “R” Us, Inc.*, 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996).

⁷³ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541, F.3d 982, 990 (9th Cir. 2008), apartados 8 -10, “The basis for that rule was our concern the applying §109(a) is limited to foreign-made copies would violate the presumption against the extraterritorial application of U.S. law” (apartado 8); “The common understanding of the presumption against extraterritoriality in that a U.S. statute “applies only to conduct occurring within, or having effect within, the territory of the United States, unless the contrary is clearly indicated by the statute” (...)Recognizing the importance of avoiding international conflicts of law in the area of intellectual property, however, we have applied a more robust version of this presumption to the Copyright Act, holding that the Act presumptively does not apply to conduct that occurs abroad even when that conduct produces harmful effects within the United States” (apartado 9); “Given this understanding of the presumption, the application of §109(a) to foreign made copies would impermissibly apply de Copyright Act extraterritorially in a way that the application of the statute after foreign sales does not”(apartado 10).

⁷⁴ Para un mayor detalle sobre *the writ of certiorari*, vid. I. HUALDE LÓPEZ, “Una aproximación al Tribunal Supremo y certiorari norteamericano”, *CDT*, vol. 7, nº 1, 2015, pp. 82-93.

⁷⁵ *Costco Wholesale Corp. v. Omega S.A.*, 562 U.S. 40 (2010).

⁷⁶ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, CV 04-05443, TJH (E.D. Cal. November 9, 2011).

⁷⁷ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, CV 04-05443, TJH (E.D. Cal. November 9, 2011).

⁷⁸ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (U.S. 2013).

2. ¿La solución a *Omega v. Costco*?

34. En enero de 2015, el 9º Circuito resolvió *Omega v. Costco* siguiendo la sentencia *Kirtsaeng*⁷⁹. Así, consideró que la *first sale doctrine* era de aplicación, y que por tanto, la fabricación y primera venta en el extranjero eran irrelevantes para su aplicación. La solución dada en 2015 dicta mucho de la que sostuvo en 2008, ya que, en aquél momento el 9º Circuito se limitó a aplicar el agotamiento nacional de los derechos de autor en versión matizada. Es decir, la línea jurisprudencial expuesta en casos anteriores, y que en definitiva, consideraba que la *first sale doctrine* en lo referente a derechos de autor sólo era aplicable bien cuando los productos eran fabricados en EE.UU., o bien cuando eran fabricados en el extranjero pero se había comercializado en EE.UU. Como *Omega v. Costco* no encajaba en ninguno de los dos supuestos, *Costco* no pudo hacer utilizar la *first sale doctrine* como defensa.

35. Ya en 2015, tras la estela de *Kirtsaeng*, el panorama es distinto. La línea jurisprudencial seguida por el Noveno Circuito durante décadas decae ante la flamante y transgresora sentencia del Tribunal Supremo. Así, el 9º Circuito entendió que el alcance del agotamiento de los derechos de autor debía ser internacional. En este sentido, el Noveno Circuito consideró que la aplicación de la *first sale doctrine* a productos fabricados en el extranjero y vendidos por primera vez también en el extranjero reafirma el hecho de que los titulares de derechos de autor no pueden, como ya se sostuvo en *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*⁸⁰, fijar los precios de reventa de los productos en el mercado de la distribución del producto⁸¹. Aparte de este cambio, el 9º Circuito considera que son correctas las apreciaciones que realiza la *District Court* sobre la existencia de *copyright misuse* por parte de *Omega*. En opinión del juez Wardlaw la razón de los derechos de copyright descansan en la compensación al autor por su creación. Pero esta recompensa no puede ser ilimitada, y que, además, conlleve en algunos casos, abusos por parte del titular. El juez entiende que se puede apreciar *copyright misuse* sin necesidad de englobarlo dentro de un ilícito antitrust⁸². Es más, considera que *Omega* abusó de su derecho de copyright al pretender con la defensa del diseño del globo controlar la importación de sus relojes a EE.UU. Este abuso se derivaba de dos hechos concretos⁸³: 1) La idea de grabar en sus relojes dicho símbolo y registrarlo fue dada por su departamento legal; 2) *Omega* informó a sus distribuidores oficiales que la demanda contra *Costco* pretendía paliar la existencia del comercio paralelo en EE.UU. En definitiva, para el juez, los derechos de *copyright* sobre dicho logo claramente eran utilizados para extender su protección más allá de lo que le permite dicho derecho. En realidad, el objetivo no era otro que disminuir la competencia que suponía *free riders* como *Costco*. Y de hecho, según el Juez Wardlaw, lo ha conseguido. El objetivo de reducir la competencia *intra-brand* mediante un derecho de copyright sobre un aspecto poco significativo de un producto ha dado resultado. El juez Wardlaw sostiene que antes de la demanda era posible comprar un *Omega Seamaster* original a un 35% menos que al precio al que vendían los distribuidores oficiales, sin embargo, ahora ya no es posible⁸⁴. *Omega* deberá por tanto hacer sus cuentas y ver si los once años de litigio, la derrota y la condena a costas de cerca de 400.000 \$ le compensa los 43 relojes que vendió *Costco* a unos 1.290 \$ cada uno en sus tiendas de California. Aunque no deja de ser una especulación, lo más probable es que sí le compense, ya que este tipo de demandas no dejan de ser un aviso para navegantes, ya que no sólo van dirigidas al demandado sino a todos aquellos que llevan a cabo las mismas prácticas.

VII. ¿Y ahora qué? ¿Adiós a los derechos de autor como vía para obstaculizar la reventa al margen de la red oficial de distribución?

36. *Omega v. Costco* puede decirse que es un asunto con sustancia jurídica. Esto es así debido a que no sólo confirma el cambio que supuso el asunto *Kirtsaeng*, es decir, que el agotamiento de los dere-

⁷⁹ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, n.º.12-56342, (9th Circuit, 2015).

⁸⁰ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339(1908).

⁸¹ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, n.º.12-56342, (9th Circuit, 2015), p. 7.

⁸² *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, n.º.12-56342, (9th Circuit, 2015), p. 18.

⁸³ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, n.º.12-56342, (9th Circuit, 2015), p. 18.

⁸⁴ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, n.º.12-56342, (9th Circuit, 2015), p. 19.

chos de autor es internacional, sino que también es relevante por considerar como *copyright misuse* a una práctica que anteriormente no se había considerado como tal. La obtención de un derecho de *copyright* sobre un aspecto accesorio de un producto con el fin de usarlo para evitar las importaciones paralelas y paliar la reventa al margen de la red oficial de distribución⁸⁵. Hasta ese momento el *copyright misuse* se había apreciado en tres supuestos en los que el titular⁸⁶: 1) usaba el derecho de *copyright* infringiendo las normas de competencia; 2) extendía la exclusividad que brinda el derecho ilegalmente; 3) violaba *the public policies* dispuestas en el *Copyright Act*. Es más, algún autor ha considerado que usar un derecho de *copyright* que recae sobre un aspecto no principal de un producto para restringir las importaciones paralelas debería recogerse expresamente como *copyright misuse* en la normativa estadounidense⁸⁷. De hecho, en algunos países como Australia o Singapur las normas sobre derechos de autor contienen una lista de características que deben ser consideradas accesorias en los productos y que, por tanto, no pueden dar derecho a sustentar una demanda basada en infracción de derechos de *copyright*⁸⁸. Este tipo de aspectos accesorios suelen ser etiquetas, instrucciones, insignias recogidas en los paquetes, entre otros.

37. Por lo tanto, se podría decir que tras *Kirtsang y Omega v. Costco* existe un cambio de tendencia. Este cambio va en consonancia con el tiempo actual. Es decir, las grandes marcas deben ser conscientes que no sólo pueden beneficiarse de las ventajas que les brinda del libre comercio, las nuevas tecnologías, las modernas infraestructuras, etc. También las empresas deben asumir que hay efectos o situaciones de la globalización que no les beneficien, como puede ser el comercio paralelo. Así, pretender un agotamiento nacional de los derechos de autor hoy en día, cuando fabricar en el extranjero, especialmente en países asiáticos es más que habitual no deja de ser una protección excesiva a favor del titular. De este modo se ha podido ver, como este hecho permitía que algunos lo vieran una oportunidad para restringir las importaciones de sus productos por agentes no autorizados. Esta forma de entender el alcance de los derechos de *copyright* y el *copyright misuse* supone un soplo de aire fresco a favor de que los derechos de *copyright* no se conviertan en instrumentos al servicio de importantes empresas que no quieren dejar ni un resquicio sin controlar de sus redes de distribución. Así, tras estas sentencias en EE.UU. no quiere decir que dejen de existir estas prácticas, sino que, será más complicado justificarlas.

⁸⁵ *Vid.* en el mismo sentido, I. CALBOLI, “The (avoidable) effects...”, p. 173.

⁸⁶ *Lasercomb America Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970, (4th Circuit 1990).

⁸⁷ I. CALBOLI, “The (avoidable) effects...”, pp. 174 y ss.

⁸⁸ *Copyright Act 1968* (Cth) ss. 10 (1), 10 (d), 44C, and 112 (Australia); *Singapore Copyright Act 1987*, §§ 7 (1), 40A (1), 2006 (Singapur). Para un mayor detalle *vid.* M. LAFRANCE, “Avoiding mutant trademarks: a statutory exclusion for copyrighted accessories to parallel imports”, en I. CALBOLI/E. LEE, *Trademark Protection and Territoriality challenges in a Global Economy*, Edward Elgar Publishing, 2014, pp. 183-190.