

**SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DEL 30 DE MAYO DE 2017:  
IMPRESSION PRODUCTS, INC. VS. LEXMARK  
INTERNATIONAL, INC.\***

---

---

LEOPOLDO VILLAR (TRAD.)

SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Resumen)

Impression Products, Inc. vs. Lexmark International, Inc.

Elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal  
n.º 15–1189

Discutido el 21 de marzo de 2017

Decidido el 30 de mayo de 2017

Una patente de los Estados Unidos otorga a su titular el derecho de “impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o vendan su invención en todos los Estados Unidos o la importen a los Estados Unidos”. 35 U. S. C. §154(a). Quien incurra en una de estas acciones “sin autorización” del titular de la patente podrá ser responsable de violación de patente §271(a). Sin embargo, cuando el titular de una patente vende uno de sus productos, el titular de la patente ya no podrá controlar ese producto al amparo del derecho de patentes –se dice que sus derechos de patente “se agotan”–. El demandado, Lexmark International, Inc., diseña, fabrica y vende cartuchos de tóner a consumidores en los Estados Unidos y en otros países. Posee varias patentes que amparan componentes de esos cartuchos y la forma en la que ellos son utilizados. Cuando Lexmark vende cartuchos de tóner, les ofrece dos opciones a los consumidores: una es comprar un cartucho al precio normal, sin restricciones; la otra es comprar un cartucho con descuento en el “Programa de Retorno” de Lexmark. A cambio del menor precio, los clientes que compran

\* *Impression Products v. Lexmark Intern.*, 137 S. Ct. 1523, 581 U.S. (2017). Bogotá, D. C., Colombia. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.09>

en el Programa de Retorno deben firmar un contrato en el que se comprometen a utilizar el cartucho solo una vez y a abstenerse de transferir el cartucho a nadie distinto a Lexmark. Compañías conocidas como refabricantes adquieren cartuchos de tóner vacíos de Lexmark –incluyendo cartuchos del Programa de Retorno– de compradores en los Estados Unidos, los rellenan con tóner y luego los revenden. Ellas hacen lo mismo con cartuchos de Lexmark que adquieren de compradores en otros países e importan a los Estados Unidos. Lexmark demandó a varios de estos refabricantes, incluyendo al demandante Impression Products, Inc., por violación de patente respecto a dos grupos de cartuchos. El primer grupo corresponde a cartuchos del Programa de Retorno que Lexmark había vendido dentro de los Estados Unidos. Lexmark alegó que, debido a que prohibió expresamente la reutilización y reventa de estos cartuchos, Impression Products violó las patentes de Lexmark cuando los renovó y los revendió. El segundo grupo incluye todos los cartuchos que Lexmark había vendido en otros países y que Impression Products importó a los Estados Unidos. Lexmark alegó que nunca autorizó a nadie para importar estos cartuchos, así que, al hacer esto, Impression Products violó sus derechos de patente.

Impression Products solicitó desestimar la demanda con el argumento de que las ventas de Lexmark, tanto en los Estados Unidos como en otros países, agotaron sus derechos de patente sobre los cartuchos, de modo que Impression Products tenía libertad para renovarlos y revenderlos, así como para importarlos a los Estados Unidos si eran adquiridos en otros países. La Corte de Distrito aceptó la moción para desestimar la demanda respecto a los cartuchos del Programa de Retorno, pero la negó respecto a los cartuchos vendidos en otros países. El Circuito Federal decidió entonces en favor de Lexmark respecto a los dos grupos de cartuchos. Comenzando por los cartuchos del Programa de Retorno que Lexmark vendió en los Estados Unidos, el Circuito Federal sostuvo que un titular de patente puede vender un producto y retener la facultad de ejercer control sobre él mediante demandas por violación de patente y restricciones claramente comunicadas sobre el uso posterior a la venta o sobre la reventa. Debido a que Impression Products conocía las restricciones de Lexmark y esas restricciones no violaban ninguna ley, las ventas de Lexmark no agotaron sus derechos de patente y podía demandar a Impression Products por violación de patente. En cuanto a los cartuchos que Lexmark vendió en otros países, el Circuito Federal sostuvo que cuando un titular de patente vende un producto en el extranjero no agota sus derechos de patente sobre ese producto. Lexmark estaba facultada, por lo tanto, para demandar a Impression Products cuando esta importó los cartuchos que Lexmark había vendido en el extranjero. El Juez Dyk, acompañado por el Juez Hughes, disintió.

*Considerando:*

1. Lexmark agotó sus derechos de patente sobre los cartuchos del Programa de Retorno que vendió en los Estados Unidos. La decisión de un titular de patente

de vender un producto agota todos sus derechos de patente sobre ese producto, independientemente de cualesquiera restricciones que el titular de la patente pretenda imponer. En consecuencia, aunque las restricciones contempladas en los contratos de Lexmark con sus clientes fueran claras y aplicables de conformidad con el derecho contractual, ellas no facultan a Lexmark para mantener los derechos de patente sobre un bien que ha decidido vender (pp. 5-13).

(a) La Ley de Patentes otorga a los titulares de patentes el derecho de “impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o vendan su[s] invención[es]”. 35 U. S. C. §154(a). Durante más de 160 años, la doctrina sobre agotamiento de patentes ha impuesto un límite a ese derecho para excluir. Cuando el titular de una patente vende un producto, ese producto “ya no está dentro de los límites del monopolio [de la patente]” y, en cambio, se convierte en “propiedad privada individual” del comprador. *Bloomer vs. McQuewan*, 14 How. 539, 3 549-550. Si el titular de la patente negocia un contrato que restringe el derecho del comprador para utilizar o revender un producto, aquel podrá hacer valer esa restricción en virtud del derecho contractual, pero no podrá hacerlo mediante una demanda por violación de patente.

La regla sobre agotamiento marca el punto en el cual los derechos de patente ceden ante el principio de derecho común contra las restricciones a la enajenación. La Ley de Patentes promueve la innovación al permitir a los inventores obtener retribuciones financieras por sus invenciones. El titular de una patente obtiene esa retribución cuando vende un producto y el derecho de patentes no proporciona ninguna base para restringir el uso y disfrute del producto. Permitir restricciones adicionales iría en contra de “la denegación del derecho común a permitir limitaciones a la enajenación de bienes”. *Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, 538. Como lo expresó Lord Coke en el siglo XVII, si un propietario limita la reventa o el uso de un producto después de venderlo, esa limitación “es nula, porque [...] va en contra del comercio y el tráfico, y de la negociación y la contratación entre hombre y hombre”. 1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* §360, p. 223 (1628). El Congreso promulgó y ha revisado en forma repetida la Ley de Patentes contra el telón de fondo de esta hostilidad hacia las limitaciones a la enajenación, que se refleja en la doctrina del agotamiento.

Esta Corte ha sostenido en forma concordante y durante mucho tiempo que, aunque el titular de una patente venda un producto bajo una expresa restricción, por lo demás legal, el titular de la patente no conservará los derechos de patente sobre ese producto. Ver, e.g., *Quanta Computer, Inc. vs. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617. Y esta línea bien establecida de precedente solo permite una respuesta en este caso: Lexmark no puede demandar por violación de patente a Impression Products respecto a los cartuchos del Programa de Retorno vendidos en los Estados Unidos, porque cuando Lexmark vendió esos cartuchos agotó su derecho a controlarlos al amparo de la Ley de Patentes (pp. 5-9).

(b) El Circuito Federal llegó a una conclusión diferente porque partió de la premisa de que la doctrina sobre agotamiento es una interpretación de la ley sobre violación de patentes, que prohíbe utilizar o vender un producto patentado “sin autorización” del titular de la patente. De acuerdo con el Circuito Federal, el agotamiento refleja una regla por defecto según la cual vender un producto “presuntamente otorga ‘autorización’ al comprador para usarlo y revenderlo”. 816 F. 3d 721, 742. Pero si un titular de patente se reserva alguna autoridad al limitar expresamente los derechos del comprador, el titular de la patente puede hacer valer esa restricción mediante demandas por violación. Ver *id.*, en 741.

El problema con la lógica del Circuito Federal es que la doctrina sobre agotamiento no es una presunción acerca de la autoridad que conlleva una venta; es un límite al alcance de los derechos del titular de la patente. La Ley de Patentes otorga a los titulares de patentes un poder excluyente limitado, y el agotamiento extingue ese poder. Un comprador tiene el derecho de utilizar, vender o importar un producto porque estos son derechos que vienen junto con la propiedad, no porque aquel haya comprado al titular de la patente la autoridad para realizar esas acciones. pp. 9-13.

2. Lexmark también vendió cartuchos de tóner en el extranjero, los cuales fueron adquiridos de compradores por Impression Products e importados a los Estados Unidos. Lexmark no puede demandar a Impression Products por violación de patente respecto a estos cartuchos. Una venta autorizada fuera de los Estados Unidos, al igual que una dentro de los Estados Unidos, agota todos los derechos otorgados por la Ley de Patentes.

La cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual ha surgido en el contexto de los derechos de autor. Según la doctrina de la primera venta, cuando un titular de derechos de autor vende una copia de su obra hecha legalmente, pierde la facultad de restringir el derecho del comprador a “vender o disponer de otra manera de [...] esa copia”. 17 U. S. C. §109(a). En *Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, esta Corte sostuvo que la doctrina de la primera venta es aplicable a las copias de obras hechas y vendidas en el extranjero. Fundamental para esa decisión fue el hecho de que la doctrina de la primera venta tiene sus raíces en el principio del derecho común contra las restricciones a la enajenación. Como ese principio no hace distinciones geográficas y el texto de la Ley sobre Derechos de Autor no contempla esa distinción, la sencilla aplicación de la doctrina de la primera venta conduce a la conclusión de que esta es aplicable en el extranjero.

Aplicar el agotamiento de patente a las ventas en el extranjero es igualmente sencillo. El agotamiento de patente también tiene sus raíces en la antipatía hacia las restricciones a la enajenación, y nada en la Ley de Patentes muestra que el Congreso pretendió confinar ese principio a las ventas dentro del país. También carecería de sentido teórico o práctico establecer diferencias entre la doctrina sobre

agotamiento de patentes y la de la primera venta de obras con derechos de autor: las dos comparten una “fuerte semejanza [...] e identidad de propósito”, *Bauer & Cie vs. O'Donnell*, 229 U. S. 1, 13, y muchos productos de uso diario están sujetos a ambas protecciones, la de Patente y la de Derechos de Autor.

Lexmark alega que una venta en el extranjero no agota los derechos de patente porque la Ley de Patentes limita la facultad de un titular de patente para impedir que otros fabriquen, utilicen, vendan o importen su producto, actos que ocurren en los Estados Unidos. Debido a que esa facultad excluyente no es aplicable en el extranjero, el titular de la patente puede no tener la posibilidad de vender sus productos fuera del país al mismo precio que en los Estados Unidos, y, por lo tanto, no es seguro que reciba la retribución que garantizan las leyes estadounidenses sobre patentes. Sin esa retribución, dice Lexmark, no debería haber agotamiento.

El límite territorial de los derechos de patente no es una base para distinguir las protecciones de derechos de autor; estos tampoco tienen efecto extraterritorial. El límite territorial tampoco respalda el argumento de Lexmark. El agotamiento es un límite distinto de la concesión de patentes, el cual es activado por la decisión del titular de la patente de entregar un producto patentado por cualquiera que sea el pago que considere apropiado. El titular de la patente puede no estar en capacidad de obtener en el exterior la misma cantidad que obtiene en los Estados Unidos. Pero la Ley de Patentes no garantiza un precio determinado. Ella simplemente asegura que el titular de la patente reciba una retribución –consistente con lo que este considere una compensación satisfactoria– por cada producto que pase fuera del alcance de su monopolio de patente.

La decisión de esta Corte en *Boesch vs. Gräff*, 133 U. S. 697 no contradice lo anterior. Esa decisión no eximió todas las ventas en el extranjero del agotamiento de patente, como sostiene Lexmark. En lugar de esto, afirmó que una venta en el extranjero no agota los derechos de un titular de patente cuando este no tuvo nada que ver con la transacción. Esto simplemente reafirma la premisa básica de que solo el titular de la patente puede decidir si efectúa una venta que agota sus derechos de patente sobre un producto.

Finalmente, los Estados Unidos abogan por lo que consideran una posición intermedia: la de que una venta en el extranjero agota los derechos de patente a menos que el titular de la patente se reserve esos derechos expresamente. Esta regla de reserva expresa se basa en la idea de que los compradores en el extranjero tienen la expectativa de utilizar y revender los productos libremente, así que el agotamiento no debería ser la presunción. Pero, al mismo tiempo, tribunales inferiores han permitido por largo tiempo que los titulares de patentes se reserven expresamente sus derechos, así que esta opción debería permanecer abierta para ellos. Las escasas e inconsistentes decisiones que cita el Gobierno, sin embargo, no proporcionan base alguna para cualquier expectativa, menos aún para una establecida, de que los titulares de patentes se reserven derechos cuando venden en el extranjero. La teoría que sostiene la regla de reserva expresa también se enfoca equivocadamente

en las expectativas del titular de la patente y del comprador durante una venta. Cuando se trata del agotamiento de patente, hay más en juego que las transacciones entre las partes, las cuales se pueden manejar por medio de contratos. En cambio, el agotamiento ocurre porque permitir que los derechos de patente subsistan en un producto ya vendido mientras viaja por el mercado violaría el principio contra las restricciones a la enajenación. Como resultado, las restricciones y el lugar son irrelevantes respecto al agotamiento de patentes; lo que cuenta es la decisión del titular de la patente de realizar una venta. pp. 13-18.

816 F. 3d 721, revocada y devuelta.

El magistrado Roberts presentó la opinión de la Corte, en la cual concurrieron los magistrados Kennedy, Thomas, Breyer, Alito, Sotomayor y Kagan. La magistrada Ginsburg presentó una opinión concurrente en parte y disidente en parte. El magistrado Gorsuch no participó en la consideración o decisión del caso.

Opinión de la Suprema Corte de los Estados Unidos

n.º 15–1189

Impression Products, Inc., demandante, vs. Lexmark International, Inc.

Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal

(30 de mayo de 2017)

El magistrado Roberts, presidente de la Corte, presentó la opinión de la Corte.

Una patente de los Estados Unidos autoriza al titular de la patente (el “titular”), por un período de 20 años, a “impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o vendan [su] invención en todos los Estados Unidos o importen la invención a los Estados Unidos”. 35 U. S. C. §154(a). Quien incurra en una de estas acciones “sin autorización” del titular de la patente podrá ser responsable de violación de patente. §271(a).

Sin embargo, cuando un titular de patente vende uno de sus productos, ya no podrá controlar dicho producto al amparo de las leyes sobre patentes –se dice que sus derechos de patente “se agotan”–. El comprador y todos los propietarios subsiguientes tendrán libertad de utilizar o revender el producto como cualquier otro artículo de propiedad personal, sin temor a una demanda por violación de patente.

Este caso plantea dos preguntas acerca del alcance de la doctrina sobre agotamiento de patentes. La primera es si un titular de patente que vende un producto bajo la restricción expresa del derecho del comprador a reutilizarlo o revenderlo

puede hacer valer dicha restricción mediante una demanda por violación de patente. Y la segunda es si el titular de una patente agota sus derechos de patente al vender su producto fuera de los Estados Unidos, donde no son aplicables las leyes estadounidenses. Sostenemos que la decisión de un titular de patente de vender un producto agota todos sus derechos de patente sobre ese producto, independientemente de cualesquiera restricciones que el titular de la patente pretenda imponer o del lugar de la venta.

## I

La disputa subyacente en este caso se refiere a las impresoras láser, o más específicamente a los cartuchos que contienen la sustancia polvorosa, conocida como tóner, que se utiliza en las impresoras láser para hacer que una imagen aparezca en papel. La demandada, Lexmark International, Inc., diseña, fabrica y vende cartuchos de tóner a consumidores en los Estados Unidos y alrededor del globo. Ella posee varias patentes que amparan componentes de esos cartuchos y la forma en que ellos son utilizados. Cuando el tóner de los cartuchos se agota, estos pueden ser rellenados y utilizados nuevamente. Esto crea una oportunidad para otras compañías—conocidas como refabricantes— para adquirir cartuchos vacíos de Lexmark de compradores en los Estados Unidos y en el extranjero, rellenarlos con tóner y luego venderlos a un precio más bajo que el de los nuevos que Lexmark pone en sus estanterías. Consciente de este problema comercial, Lexmark estructura sus ventas de una manera que estimula a los clientes para devolver los cartuchos usados. Ella ofrece dos opciones a sus clientes: una es comprar el cartucho de tóner al precio normal y sin restricciones; la otra es comprar el cartucho con un descuento aproximado del veinte por ciento en el “Programa de Retorno” de Lexmark. Un cliente que compra en el Programa de Retorno es dueño del cartucho, pero, a cambio del menor precio, firma un contrato en el que acepta usarlo solo por una vez y abstenerse de transferir el cartucho vacío a nadie distinto de Lexmark. Para hacer cumplir esta restricción de un solo uso y no reventa, Lexmark instala un microchip en cada uno de los cartuchos del Programa de Retorno, el cual impide la reutilización del cartucho cuando se acaba el tóner.

La estrategia de Lexmark sencillamente estimuló a los refabricantes para volverse más creativos. Muchos siguieron adquiriendo cartuchos vacíos del Programa de Retorno y desarrollaron métodos para contrarrestar el efecto de los microchips. Una vez eliminado ese obstáculo tecnológico, poco se podía hacer para impedir que los refabricantes utilizaran los cartuchos del Programa de Retorno en su negocio de reventa. Después de todo, los contratos de un solo uso y no reventa de Lexmark eran con los clientes iniciales y no con otros compradores, como los refabricantes.

Pero Lexmark no estaba tan dispuesta a conceder que su plan había sido frustrado. En 2010 demandó a varios refabricantes, incluyendo al peticionario Impression Products, Inc., por violación de patente respecto a dos grupos de cartuchos. Un

grupo incluye los cartuchos del Programa de Retorno que Lexmark vendió dentro de los Estados Unidos. Lexmark alegó que, debido a que ella prohibió expresamente la reutilización y la reventa de estos cartuchos, los refabricantes violaron las patentes de Lexmark cuando los rellenaron y vendieron. El otro grupo incluye todos los cartuchos de tóner que Lexmark vendió en el extranjero y que los refabricantes importaron al país. Lexmark reclamó que nunca autorizó a nadie para importar esos cartuchos, así que los refabricantes violaron sus derechos de patente al hacer precisamente eso.

Eventualmente, la demanda se redujo a un demandado, Impression Products, y a una defensa: que las ventas de Lexmark, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, agotaron sus derechos de patente sobre los cartuchos, de modo que Impression Products era libre de rellenarlos y revenderlos, así como de importarlos si habían sido adquiridos en el extranjero. Impression Products presentó mociones separadas para desestimar la demanda respecto a los dos grupos de cartuchos. La Corte de Distrito aceptó la petición respecto a los cartuchos del Programa de Retorno en los Estados Unidos, pero negó la relacionada con los cartuchos de Lexmark vendidos en el extranjero. Ambas partes apelaron.

El Circuito Federal consideró las apelaciones *en banc* y decidió en favor de Lexmark respecto a ambos grupos de cartuchos. El tribunal comenzó con los cartuchos del Programa de Retorno que Lexmark vendió en los Estados Unidos. Basándose en su decisión en *Mallinckrodt, Inc. vs. Medipart, Inc.*, 976 F. 2d 700 (1992), el Circuito Federal sostuvo que el titular de una patente puede vender un producto y retener el derecho de hacer valer, mediante demandas de violación de patente, “restricciones legales claramente comunicadas [...] sobre utilización de posventa o reventa”. 816 F. 3d 721, 735 (2016). La doctrina sobre agotamiento –razonó el tribunal– deriva de la prohibición de fabricar, utilizar, vender o importar productos “sin autorización”. *Id.*, en 734 (citando a 35 U. S. C. §271(a)). Cuando alguien compra un producto, presuntamente adquiere también la autoridad para usarlo o revenderlo libremente, pero esta es solo una presunción; la misma autoridad no viaja con el producto cuando el vendedor restringe el uso de posventa o la reventa. 816 F. 3d, en 742. Debido a que las partes acordaron que Impression Products conocía las restricciones de Lexmark y que esas restricciones no violaban ninguna ley, el Circuito Federal concluyó que las ventas de Lexmark no habían agotado todos sus derechos de patente y que la compañía podía demandar por violación de patente cuando Impression Products renovó y revendió los cartuchos del Programa de Retorno.

En cuanto a los cartuchos que Lexmark vendió en el extranjero, el Circuito Federal examinó nuevamente su precedente. En *Jazz Photo Corp. vs. International Trade Commission*, 264 F. 3d 1094 (2001), el tribunal había sostenido que la decisión del titular de una patente de vender un producto en el extranjero no ponía fin a su capacidad de iniciar un juicio por violación de patente contra un comprador que “import[ara] el producto y [lo vendiera]... en los Estados Unidos”. 816 F. 3d, en 726-727. Esa regla, concluyó el tribunal, tiene mucho sentido: el agotamiento

es justificado cuando el titular de una patente recibe “la retribución disponible [al vender] en los mercados estadounidenses”, lo cual no ocurre cuando el titular vende en el extranjero, donde las patentes estadounidenses no ofrecen protección y, en consecuencia, no pueden respaldar el precio de los productos del titular de la patente. *Id.*, en 760-761. En consecuencia, Lexmark era libre de ejercitar sus derechos de patente para demandar a Impression Products por importar los cartuchos vendidos en el extranjero para comercializarlos en los Estados Unidos.

El juez Dyk, acompañado por el Juez Hughes, disintió. En opinión de ellos, la venta de los cartuchos del Programa de Retorno en los Estados Unidos agotó los derechos de patente de Lexmark sobre esos productos porque cualquier “venta autorizada de un producto patentado [...] libera el producto de cualesquiera restricciones sobre el uso o la venta basadas en las leyes sobre patentes”. *Id.*, en 775-776. En cuanto a los cartuchos en el extranjero, los disidentes habrían decidido que una venta en el extranjero resulta en agotamiento a menos que el vendedor “[se] reserve explícitamente sus derechos de patente en los Estados Unidos” en el momento de la venta. *Id.*, en 774, 788. Debido a que Lexmark no hizo esa reserva expresa, sus ventas en el extranjero agotaron sus derechos de patente.

Aceptamos considerar las decisiones del Circuito Federal respecto al agotamiento, tanto doméstico como internacional, 580 U. S. (2016), y ahora revertimos.

## II A

En primer lugar, están los cartuchos del Programa de Retorno que Lexmark vendió en los Estados Unidos. Concluimos que Lexmark agotó sus derechos de patente sobre esos cartuchos en el momento en que los vendió. Las restricciones de un solo uso y no reventa en los contratos de Lexmark con sus clientes pueden ser claras y aplicables de conformidad con el derecho contractual, pero no facultan a Lexmark para retener los derechos de patente sobre un producto que ha decidido vender.

La Ley de Patentes otorga a los titulares de patentes el “derecho de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o vendan [sus] invenciones”. 35 U. S. C. §154(a). Durante más de 160 años, la doctrina sobre agotamiento de patentes ha impuesto un límite a ese derecho de exclusión. Ver *Bloomer vs. Mc-Quewan*, 14 How. 539 (1853). El límite funciona automáticamente: cuando un titular de patente decide vender un producto, ese producto “ya no está dentro de los límites del monopolio” y en cambio se convierte en “propiedad privada individual” del comprador, con los derechos y beneficios que conlleva la propiedad. *Id.*, en 549-550. Un titular de patente es libre de fijar el precio y negociar contratos con compradores, pero no puede, “*en virtud de su patente*, controlar el uso o la disposición” del producto después de que la propiedad pasa al comprador. *United States vs. Univis Lens Co.*, 316 U. S. 241, 250 (1942) (énfasis añadido). La venta “pone fin a todos los derechos de patente sobre ese producto”. *Quanta Computer, Inc. vs. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617, 625 (2008).

Esta regla de agotamiento bien establecida marca el punto en el cual los derechos de patente ceden al principio de derecho común contra las restricciones a la enajenación. La Ley de Patentes “promueve el progreso de la ciencia y de las artes útiles al otorgar [a los inventores] un monopolio limitado” que les permite “obtener las retribuciones financieras” por sus invenciones. *Univis*, 316 U. S., en 250. Pero una vez que el titular de la patente vende un producto, ya ha “disfrutado todos los derechos garantizados” por ese monopolio limitado. *Keeler vs. Standard Folding Bed Co.*, 157 U. S. 659, 661 (1895). Debido a que “el propósito de la Ley de Patentes es satisfecho [...] cuando el titular de la patente ha recibido la retribución por el uso de su invención”, esa ley no proporciona “ninguna base para restringir el uso y disfrute de la cosa vendida”. *Univis*, 316 U. S., en 251.

Hemos explicado que en el contexto de los derechos de autor el agotamiento tiene “un impecable pedigrí histórico” cuyo linaje se remonta a la “negativa del derecho común a permitir restricciones a la enajenación de bienes”. *Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, 538 (2013). Como lo dijo Lord Coke en el siglo XVII, si un propietario restringe la reventa o el uso de un producto después de venderlo, esa restricción “es nula, porque [...] va contra el comercio y el tráfico, y la negociación y contratación entre hombre y hombre”. 1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* §360, p. 223(1628); ver J. Gray, *Restricciones a la Enajenación de Propiedad* §27, p. 18 (2.<sup>a</sup> ed. 1895) (“Una condición o limitación condicional a la enajenación adjunta a la transferencia de la totalidad del interés personal es tan nula como si se adjuntara a una propiedad plena sobre tierra”).

Este venerable principio no es, como el Circuito Federal despectivamente lo consideró, simplemente “una política judicial general de la jurisdicción del derecho común hacia las restricciones a la enajenación en un tiempo”. 816 F. 3d, en 750. El Congreso promulgó y ha revisado en forma repetida la Ley de Patentes contra el telón de fondo de la hostilidad hacia las restricciones a la enajenación. Esa hostilidad se refleja en la doctrina del agotamiento. Las leyes sobre patentes no incluyen el derecho de “restringir [...] más enajenaciones” después de la venta inicial; dichas condiciones han sido “odiosas para la ley desde el tiempo de Lord Coke hasta el nuestro” y son “repugnantes para el interés público”. *Straus vs. Victor Talking Machine Co.*, 243 U. S. 490, 501 (1917). “La inconveniencia y molestia que una conclusión opuesta ocasionaría al público son tan obvias que no requieren ilustración”. *Keeler*, 157 U. S., en 667.

Pero una ilustración nunca sobra. Consideremos un taller que repara y vende automóviles usados. El negocio funciona porque el taller puede estar seguro de que, mientras los que le llevan los automóviles son sus dueños, está en libertad de reparar y revender esos vehículos. Esa fluida circulación comercial se atoraría si las compañías que fabrican los miles de partes que integran un vehículo pudieran mantener sus derechos de patente después de la primera venta. Por ejemplo, esas compañías podrían restringir los derechos de reventa y demandar al propietario del taller por violación de patente. Y aun si ellas se abstuvieran de imponer dichas

restricciones, la mera amenaza de responsabilidad por violación de patente obligaría al taller a invertir en esfuerzos para protegerse de demandas ocultas. En cualquier caso, extender los derechos de patente después de la primera venta atascaría los canales del comercio, con escaso beneficio del control adicional retenido por los titulares de patentes. Y los avances tecnológicos, junto con las cadenas de abastecimiento crecientemente complejas, magnificarían el problema. Ver *Brief* para Costco Wholesale Corp. et al. como *Amici Curiae*, 7-9; *Brief* para Intel Corp. et al. como *Amici Curiae*, 17, n.º 5. (“Un teléfono inteligente genérico –*smartphone*– ensamblado con varios componentes de alta tecnología podría incorporar un número estimado de 250.000 patentes”).

En consecuencia, esta Corte ha sostenido durante largo tiempo que, aun cuando el titular de una patente venda un producto bajo expresa restricción, el titular no retiene los derechos de patente sobre dicho producto. En *Boston Store of Chicago vs. American Graphophone Co.*, por ejemplo, un fabricante vendió gramófonos –uno de los primeros aparatos para grabar y reproducir sonidos– a minoristas bajo contratos que exigían a estos revenderlos a un precio específico. 246 U. S. 8, 17–18 (1918). Cuando el fabricante presentó una demanda por violación de patente contra un minorista que vendió por menos, concluimos que no había “lugar a controversia” acerca del resultado: al vender el producto, el fabricante lo puso “más allá de los confines del derecho de patentes, [y] no podía, mediante la calificación de restricciones al uso, mantener [lo] bajo el monopolio de la patente”. *Id.*, en 20, 25.

Dos décadas más tarde nos enfrentamos a un arreglo parecido en *United States vs. Univis Lens Co.* En este caso, una compañía que fabricaba lentes para gafas autorizó a un agente para vender sus productos a mayoristas y minoristas solo si ellos prometían venderlos a precios fijos. El Gobierno presentó una demanda de antimonopolio y la compañía defendió su arreglo con el argumento de que estaba ejerciendo su autoridad según la Ley de Patentes. Nosotros sostuvimos que las ventas iniciales “cedieron [...] el monopolio de patente respecto al producto[s] vendido”, así que la “estipulación [...] que fijó los precios de reventa no tenía apoyo en la patente y debía considerarse al mismo nivel” de las restricciones sobre productos no patentados. 316 U. S., en 249-251. 9.

Es verdad que *Boston Store* y *Univis* involucraron restricciones al precio de reventa que, en el momento de tales decisiones, violaron las leyes antimonopolio. Pero en ambos casos fue la venta de los productos, en lugar de la ilegalidad de las restricciones, la que impidió a los titulares de las patentes hacer valer los arreglos sobre precios de reventa mediante demandas por violación de patente. Y si quedara alguna duda de que el agotamiento de patente ocurre aun cuando una venta esté sujeta a una restricción expresa y de otro modo legal, nuestra reciente decisión en *Quanta Computer, Inc. vs. LG Electronics, Inc.* resolvió el asunto. En ese caso, una compañía tecnológica –con autorización del titular de la patente– vendió microprocesadores bajo contratos que exigían a los compradores utilizar esos procesadores con otras partes manufacturadas por la compañía. Un comprador

ignoró la restricción y el titular de la patente lo demandó por violación de esta. Sin referirnos a la legalidad del contrato, sostuvimos que el titular de la patente no podía presentar una demanda por violación porque la “venta autorizada [...] llevó los productos fuera del alcance del monopolio de patente”. 553 U. S., en 638.

Volviendo al presente caso, concluimos que esta línea bien establecida de precedente solo permite una respuesta: Lexmark no puede presentar una demanda por violación de patente contra Impression Products para hacer valer la disposición sobre uso único y no reventa que acompaña su Programa de Retorno de cartuchos. Una vez vendidos, los cartuchos del Programa de Retorno pasaron fuera del monopolio de patente, y cualesquiera derechos que Lexmark retuvo son materia de los contratos con sus compradores, no de la Ley de Patentes.

## B

El Circuito Federal llegó a un resultado diferente principalmente porque empezó con el pie equivocado. La “doctrina del agotamiento,” creyó el tribunal, “debe ser entendida como una interpretación” de la ley sobre violación, que prohíbe a cualquiera utilizar o vender un producto patentado “sin autorización” del titular de la patente. 816 F. 3º, en 734 (citando a 35 U. S. C. §271(a)). El agotamiento refleja una regla por defecto según la cual la decisión del titular de una patente de vender un producto “*presuntamente* otorga ‘autoridad’ al comprador para utilizarlo y revenderlo”. 816 F. 3º, en 742. Sin embargo, explicó el Circuito Federal, el titular de la patente no tiene que entregar todo el “paquete de derechos” cada vez. *Id.*, en 741 (comillas internas omitidas). Si el titular de la patente retiene expresamente un trozo del paquete –tal vez restringiendo los derechos de reventa del comprador–, el comprador nunca adquiere esa autoridad retenida y el titular de la patente puede continuar haciendo valer su derecho a excluir esa práctica al amparo de las leyes de patentes.

El tropiezo en esta lógica es que la doctrina del agotamiento no es una presunción sobre la autoridad que conlleva la venta; es, en cambio, un límite sobre “el alcance de los *derechos del titular de la patente*”. *United States vs. General Elec. Co.*, 272 U. S. 476, 489 (1926) (énfasis añadido). El derecho de utilizar, vender o importar un producto existe independientemente de la Ley de Patentes. Lo que añade la patente –y otorga exclusivamente a su titular– es un derecho limitado de impedir que otros incurran en esas prácticas. Ver *Crown Die & Tool Co. vs. Nye Tool & Machine Works*, 261 U. S. 24, 35 (1923). El agotamiento extingue esa facultad excluyente. Ver *Bloomer*, 14 How., en 549 (el comprador “no ejerce derechos creados por la ley del Congreso ni deriva derechos de propiedad sobre [el producto] en virtud del [...] privilegio exclusivo otorgado al titular de la patente”). Como resultado, la venta transfiere el derecho de usar, vender o importar porque estos son derechos que conlleva la propiedad, y el comprador está libre y a salvo de una demanda por violación, porque no queda ningún derecho de exclusión que se pueda hacer valer.

El Circuito Federal también expresó la preocupación de que impedir a los titulares de patente que se reserven los derechos de esta cuando venden productos crearía una distinción entre dichas ventas y las ventas hechas por los concesionarios. Los titulares de patentes, explicó el tribunal, a menudo conceden licencia a otros para fabricar y vender sus productos, y pueden imponer restricciones en esas licencias. Por ejemplo, un promotor de computadoras puede dar licencia a un fabricante para hacer sus aparatos patentados y venderlos solo para uso no comercial de personas. Si un concesionario viola la licencia al vender una computadora para uso comercial, el titular de la patente puede demandarlo por violación de patente. Y en opinión del Circuito Federal, nuestra decisión en *General Talking Pictures Corp. vs. Western Elec. Co.*, 304 U. S. 175, 305 U. S. 124 (1938) estableció que, cuando el titular de una patente otorga una licencia “bajo restricciones claramente establecidas a las actividades de posventa” de quienes compren los productos al titular, aquel *también* puede demandar por violación a aquellos compradores que violen a sabiendas las restricciones. 816 F. 3º, en 743-744. Si los titulares de patentes pueden emplear licencias para imponer restricciones de posventa a los compradores, las cuales se pueden hacer valer mediante demandas por violación, concluyó el tribunal, tendría poco sentido impedir que los titulares de patentes lo hagan cuando venden directamente a los consumidores.

La preocupación del Circuito Federal es equivocada. Un titular de patente puede imponer restricciones a los concesionarios porque una licencia no tiene las mismas implicaciones que una venta respecto a las restricciones a la enajenación. El agotamiento de patente refleja el principio de que, cuando un producto pasa al comercio, no debería ser obstaculizado por una sombra legal cuando se mueve en el mercado. Pero una licencia no consiste en la transferencia del derecho de propiedad sobre un producto, sino en el cambio de la configuración del monopolio del titular de la patente: el titular acepta no impedir que el concesionario haga o venda la invención patentada, ampliando el club de productores y vendedores autorizados. Ver *General Elec. Co.*, 272 U. S., en 489-490. Debido a que el titular de la patente está intercambiando derechos, no productos, es libre de ceder solo una porción de su paquete de protecciones de patente.

La autoridad de un titular de patente para establecer límites a los *concesionarios* no significa, como lo pensó el Circuito Federal, que los titulares de patentes puedan emplear licencias para imponer restricciones de posventa a los *compradores* que se puedan hacer valer al amparo de las leyes de patentes. Mientras un concesionario cumpla la licencia cuando vende un producto, la venta ha sido efectivamente autorizada por el titular de la patente. Esa venta por el concesionario es tratada, para los fines de agotamiento de patente, como si fuera hecha por el propio titular de la patente. Resultado: la venta extingue los derechos del titular de la patente sobre ese producto. Ver *Hobbie vs. Jennison*, 149 U. S. 355, 362-363 (1893). Una licencia puede exigir al concesionario imponer una restricción a los compradores, como la limitación al fabricante de computadoras para vender solo con fines de

uso no comercial por individuos. Pero si el titular de la patente actúa así –tal vez haciendo firmar un contrato a los clientes en el que prometen no vender las computadoras para uso comercial–, la venta extingue de todas maneras todos los derechos de patente sobre el producto vendido. Ver *Motion Picture Patents Co. vs. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502, 506-507, 516 (1917). Los compradores pueden no cumplir la restricción, pero el único recurso para el concesionario está en las leyes contractuales, en la misma forma que si el titular de la patente vendiera el producto con una restricción.

*General Talking Pictures* involucró una situación completamente diferente: en dicho caso, un concesionario “hizo a sabiendas [...] ventas [...] *por fuera* del alcance de su licencia”. 304 U. S., en 181-182 (énfasis añadido). Nosotros tratamos la venta “como si no se hubiera otorgado licencia alguna” por parte del titular de la patente, lo cual significó que el titular podía demandar tanto al concesionario como al comprador –que estaba enterado del incumplimiento– por violación de la patente. *General Talking Pictures Corp. vs. Western Elec. Co.*, 305 U. S. 124, 127 (1938). Esto no significa que los titulares de patentes puedan emplear las licencias para imponer restricciones de posventa a los compradores. Muy al contrario: el concesionario violó los derechos del titular de la patente porque *no* cumplió los términos de la licencia, y el titular de la patente pudo demandar al comprador por violación de patente solo porque el comprador participó en la violación cometida por el concesionario. *General Talking Pictures* respalda, entonces, el modesto principio de que, si un titular de patente no ha autorizado a un concesionario para realizar una venta, esa venta no puede extinguir los derechos del titular de la patente.

En suma, el agotamiento de patente es uniforme y automático. Una vez que el titular de una patente decide vender –bien sea directamente o por conducto de un concesionario–, esa venta extingue sus derechos de patente, independientemente de cualesquiera restricciones de posventa que el titular pretenda imponer, directamente o por conducto de un concesionario.

### III

Nuestra conclusión de que Lexmark agotó sus derechos de patente cuando vendió los cartuchos del Programa de Retorno solo resuelve la mitad de este caso. Lexmark también vendió cartuchos de tóner en el extranjero y demandó a Impression Products por violación de patente por “importar invenciones [de Lexmark] a los Estados Unidos”. 35 U. S. C. §154(a). Lexmark argumenta que puede demandar por violación respecto a todos los cartuchos importados –no solo los del Programa de Retorno– porque una venta en el extranjero no activa el agotamiento de patente a menos que el titular de la patente “transfiera o licencie expresa o implícitamente” sus derechos. *Brief* para el Demandado, 36-37. El Circuito Federal estuvo de acuerdo, pero nosotros no. Una venta autorizada fuera de los Estados Unidos, así como una dentro de los Estados Unidos, extingue todos los derechos de confor-

midad con la Ley de Patentes. La cuestión sobre el agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual también ha surgido en el contexto de los derechos de autor. Según la “doctrina de primera venta”, codificada en 17 U. S. C. §109(a), cuando un dueño de derechos de autor vende una copia de su obra hecha legalmente, pierde la facultad de restringir la libertad del comprador “para vender o disponer de otra manera de [...] esa copia”. En *Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc.* sostuvimos que esta [regla] de “primera venta es aplicable a copias de una obra amparada por derechos de autor, hecha legalmente [y vendida] en el extranjero”. 568 U. S., en 525. Comenzamos por el texto de §109(a), pero este no fue decisivo: el lenguaje no “restringe el alcance geográfico de la doctrina de [la] ‘primera venta’” ni abarca claramente el agotamiento internacional. *Id.*, en 528-14.

533. Lo que ayudó a inclinar la balanza en favor del agotamiento global fue el hecho de que la doctrina de la primera venta se originó en “el rechazo del derecho común a permitir restricciones a la enajenación de bienes”. *Id.*, en 538. Esta “doctrina de derecho común no establece distinciones geográficas”. *Id.*, en 539. La ausencia de una base textual para distinguir entre las ventas en el interior del país y en el extranjero significó que “una aplicación sencilla” de la doctrina de la primera venta requirió concluir que ella es aplicable en el extranjero. *Id.*, en 540 (comillas internas omitidas).

Aplicar el agotamiento de patente a las ventas en el extranjero es igualmente sencillo. El agotamiento de patente también tiene sus raíces en la antipatía hacia las restricciones a la enajenación, ver *supra*, en 6-8, y nada en el texto o la historia de la Ley de Patentes muestra que el Congreso pretendió confinar ese principio sin fronteras del derecho común a las ventas en el interior del país. En efecto, el Congreso no ha modificado en absoluto el agotamiento de patentes; este sigue siendo un límite no escrito al alcance del monopolio de los titulares de patentes. Ver *Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. vs. Solimino*, 501 U. S. 104, 108 (1991). (“Donde un principio de derecho común está bien establecido [...], los tribunales pueden dar por sentado que el Congreso legisló con la expectativa de que el principio será aplicado, excepto cuando un propósito legal en contrario es evidente” (comillas internas omitidas)). Y tendría poco sentido teórico o práctico diferenciar las doctrinas del agotamiento de patente y de la primera venta de obras con derechos de autor: las dos comparten una “fuerte semejanza [...] e identidad de propósito”, *Bauer & Cie vs. O'Donnell*, 229 U. S. 1, 13 (1913), y muchos productos de uso diario —“automóviles, hornos de microondas, calculadoras, teléfonos móviles, tabletas y computadoras personales”— están sujetos tanto a protecciones de patente como de derechos de autor, ver *Kirtsaeng*, 568 U. S., en 545; *Brief* para Costco Wholesale Corp. et al. como *Amici Curiae*, 14-15. Hay un “parentesco histórico entre el derecho de patentes y los derechos de autor”, *Sony Corp. of America vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U. S. 417, 439 (1984), y el lazo entre ellos no deja lugar para una desavenencia sobre la cuestión del agotamiento internacional.

Lexmark ve el asunto de otra manera. Señala que la Ley de Patentes limita “el derecho” del titular de una patente “para impedir que otros” fabriquen, usen, vendan o importen sus productos en los Estados Unidos. 35 U. S. C. §154(a). Argumenta que una venta en el interior del país activa el agotamiento porque la venta retribuye al titular de la patente por “la entrega de [esos] derechos estadounidenses”. *Brief* para el Demandado, 38. Una venta en el extranjero es diferente: la Ley de Patentes no otorga a los titulares de patentes facultades de exclusión en el extranjero. Sin esas facultades, un titular de patente que vende en un mercado extranjero puede no estar en capacidad de vender su producto al mismo precio que en los Estados Unidos, y, en consecuencia, no tiene la seguridad de recibir “la retribución garantizada por el derecho de patentes de los Estados Unidos”. *Id.*, en 39 (comillas internas omitidas). En ausencia de esa retribución, dice Lexmark, no debería haber agotamiento. En resumen, no hay agotamiento de patente en las ventas en el extranjero, porque en el extranjero no hay derechos de patente que puedan extinguirse.

Sin embargo, el límite territorial de los derechos de patente no es una base para distinguir las protecciones de derechos de autor; esas protecciones tampoco “tienen operación extraterritorial”. 5 M. Nimmer & D. Nimmer, *Copyright* §17.02, pp. 17-26 (2017). El límite territorial tampoco apoya la premisa del argumento de Lexmark. El agotamiento es un límite separado sobre el otorgamiento de patente, y no depende de que el titular de la patente reciba alguna prima indefinida por vender el derecho de acceso al mercado estadounidense. Un comprador adquiere un producto, no unos derechos de patente. Y el agotamiento es activado por la decisión del titular de la patente de entregar un producto y recibir el precio que considere apropiado “por el producto y la invención que este entraña”. *Univis*, 316 U. S., en 251. El titular de la patente puede no tener la posibilidad de obtener en el extranjero la misma cantidad por sus productos que la que obtiene en los Estados Unidos. Pero la Ley de Patentes no garantiza un precio determinado, mucho menos el precio de la venta a los consumidores estadounidenses. En cambio, el derecho de exclusión simplemente asegura que el titular de la patente reciba una retribución –de cualquier cantidad que el titular de la patente considere “retribución satisfactoria”, *Keeler*, 157 U. S., en 661– por cada producto que pase fuera del alcance del monopolio de la patente.

Esta Corte se ha ocupado del agotamiento internacional de patente en un solo caso, *Boesch vs. Gräff*, decidido hace más de 125 años. Todo lo que ilustra ese caso es que la venta en el extranjero no agota los derechos del titular de la patente cuando este no ha tenido que ver con la transacción. *Boesch* –desde los días anteriores a la adopción generalizada de la luz eléctrica– involucró a un minorista que compró mecheros para lámparas a un fabricante en Alemania con el plan de venderlos en los Estados Unidos. El fabricante tenía autorización legal en Alemania para hacer los mecheros, pero había un obstáculo: dos personas sin vínculos con el fabricante alemán poseían la patente estadounidense para esa invención. Estos

titulares de patente demandaron al minorista por violación de patente cuando el minorista importó los mecheros a los Estados Unidos, y fueron rechazados con el argumento de que la venta del fabricante alemán había extinguido los derechos de patente estadounidenses. El fabricante alemán no tenía permiso de los titulares estadounidenses de la patente para vender en los Estados Unidos, y los derechos de los titulares estadounidenses de la patente sobre los productos no se habían extinguido porque no los habían vendido a nadie, así que “quienes compraron los productos [al fabricante alemán] no estaban autorizados por esa razón para venderlos en los Estados Unidos”. 133 U. S. 697, 703 (1890).

Nuestra decisión no eximió del agotamiento de patente a todas las ventas en el extranjero, como sostiene Lexmark (ver *Brief* para el Demandado, 44-45). Al contrario, reafirmó la premisa básica de que solo el titular de una patente puede decidir si realiza una venta que agota sus derechos de patente sobre un producto. Los titulares de patente estadounidenses no hicieron esto con relación a los productos alemanes, así que las ventas alemanas no agotaron sus derechos de patente.

Finalmente, los Estados Unidos, como un *amicus*, aboga por lo que considera una posición intermedia: que “una venta en el extranjero autorizada por el titular de una patente estadounidense agota los derechos de dicha patente a menos que esos derechos sean reservados expresamente”. *Brief* para los Estados Unidos, 7-8. Su posición se basa principalmente en una política en lugar de un principio. El Gobierno piensa que la “legítima expectativa de un comprador” en el extranjero es que una “venta conlleva todo el interés del vendedor en el producto patentado”, así que la presunción debe ser que una venta en el extranjero activa el agotamiento. *Id.*, en 32-33. Pero, al mismo tiempo, “cortes inferiores se han unido desde hace largo tiempo alrededor” de la regla de que “la reserva expresa de un titular de patente estadounidense de sus derechos de patente en el momento de la venta surtirá efecto”, así que esa opción debe permanecer abierta para el titular de la patente. *Id.*, en 22 (énfasis eliminado).

El Gobierno tiene de su lado un poco más que la expresión “largo tiempo”. En los años 1890, dos cortes de circuito –en casos que involucraron a la misma compañía– sostuvieron que los titulares de patentes pueden expresar restricciones para reservar sus derechos de patente en conexión con ventas en el extranjero. Ver *Dickerson vs. Tirling*, 84 F. 192, 194-195 (CA8, 1897); *Dickerson vs. Matheson*, 57 F. 524, 527 (CA2, 1893). Pero nunca hubo “unión alrededor” de la regla: durante los siguientes cien años, y más, solo un pequeño número de decisiones de cortes inferiores mencionaron esta regla de reserva expresa para las ventas en el extranjero. Ver, e.g., *Sanofi, S. A. vs. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc.*, 565 F. Supp. 931, 938 (NJ, 1983). Y en 2001, el Circuito Federal adoptó su regla general de que las ventas en el extranjero no activan el agotamiento, aun si el titular de la patente no reserva expresamente sus derechos. *Jazz Photo*, 264 F. 3º, en 1105. Estas escasas e inconsistentes decisiones no proporcionan una base para cualquier expectativa, menos aún para una establecida, de que los titulares de patentes pueden reservar sus derechos de patente cuando venden en el extranjero.

La teoría del Gobierno que respalda la regla de reserva expresa también que se enfoca equivocadamente en las probables expectativas del titular de la patente y del comprador durante una venta. El agotamiento no ocurre por las expectativas de las partes acerca de si las ventas transfieren derechos de patente. Cuando se trata de patentes, hay más en juego que simplemente las negociaciones entre las partes, que pueden ser manejadas mediante el derecho contractual. En cambio, el agotamiento ocurre porque en una venta el titular de la patente decide ceder el título de propiedad sobre un producto a cambio de un pago. Permitir que los derechos de patente permanezcan atados al producto mientras este viaja por el mercado violaría el principio contra las restricciones a la enajenación. El agotamiento no depende de si el titular de la patente recibe una prima por vender en los Estados Unidos ni del tipo de derechos que los compradores esperan recibir. Como resultado, las restricciones y el lugar son irrelevantes; lo que cuenta es la decisión del titular de la patente de realizar una venta.

\* \* \*

La sentencia de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal es anulada y el caso es devuelto para más diligencias consistentes con esta opinión.

*Así se ordena.*

El magistrado Gorsuch no participó en la consideración o decisión de este caso. La magistrada Ginsburg concurrió en parte y disintió en parte.

Ginsburg, concurriendo en parte y disintiendo en parte.

Suprema Corte de los Estados Unidos

n.º 15–1189

Impression Products, Inc. vs. Lexmark International, Inc.

Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal

(30 de mayo de 2017)

La magistrada Ginsburg, concurriendo en parte y disintiendo en parte.

Estoy de acuerdo con la decisión de la Corte respecto al agotamiento doméstico —el titular de una patente que vende un producto con la restricción expresa sobre reutilización o reventa no puede hacer valer esa restricción mediante una demanda por violación de patente, porque la venta en los Estados Unidos agota

los derechos de patente estadounidense sobre el producto vendido—. Ver *ante*, en 5-13. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la opinión de la Corte respecto al agotamiento internacional. Yo sostendría que una venta en el extranjero no extingue los derechos de patente de los Estados Unidos de un inventor estadounidense. La Ley de Patentes es territorial. Cuando un inventor recibe una patente de los Estados Unidos, esa patente no ofrece protección en el extranjero. Ver *Deepsouth Packing Co. vs. Laitram Corp.*, 406 U. S., 518, 531 (1972) (“Nuestro sistema de patentes no reivindica efecto extraterritorial”). Ver también 35 U. S. C. §271(a) (que establece responsabilidad por actos violatorios de patente “dentro de los Estados Unidos” y por “import[ación] a los Estados Unidos [de] cualquier invención patentada”). Un titular de patente de los Estados Unidos debe solicitar permiso a cada uno de los países en los cuales busca el derecho exclusivo de vender su invención. *Microsoft Corp. vs. AT&T Corp.*, 550 U. S. 437, 456 (2007) (“Solo las leyes extranjeras, no las de los Estados Unidos, gobiernan actualmente la fabricación y venta de componentes de invenciones patentadas en países extranjeros”). Ver también Convención de Bruselas, Acta Adicional Modificatoria de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, 14 de diciembre de 1900, Art. I, 32 Stat. 1940 (“Las patentes solicitadas en los diferentes Estados contratantes [...] serán independientes de las obtenidas para la misma invención en los otros Estados”). Y las leyes de patentes varían país por país; las leyes de cada país “pueden incorporar diferentes juicios de política sobre los derechos relativos de los inventores, competidores y el público en las invenciones patentadas”. *Microsoft*, 550 U. S., en 455 (comillas internas omitidas).

Debido a que una venta en el extranjero opera independientemente del sistema de patentes de los Estados Unidos, tiene poco sentido decir que dicha venta extingue los derechos de patente de los Estados Unidos de un inventor. La protección de patente de los Estados Unidos no acompaña las ventas en el extranjero de un titular de patente de los Estados Unidos —un competidor puede vender en el extranjero el mismo producto patentado sin consecuencias relacionadas con la Ley de Patentes de los Estados Unidos—. En consecuencia, la venta en el extranjero no debería disminuir las protecciones de la ley estadounidense en los Estados Unidos.

La mayoría no está de acuerdo, en parte porque esta Corte decidió en *Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, 525 (2013) que una venta en el extranjero agota las protecciones de *derechos de autor* en los Estados Unidos. El agotamiento de los derechos de autor y el de los derechos de patente, declara la mayoría, “comparten una fuerte semejanza”. *Ante*, en 14 (comillas internas omitidas). Yo no estuve de acuerdo con nuestra decisión en *Kirtsaeng*, y adhiero a la opinión de que una venta en el extranjero no debería extinguir las protecciones de derechos de autor de los Estados Unidos. Ver 568 U. S., en 557.

Pero aun si yo suscribiera el razonamiento de *Kirtsaeng* respecto a los derechos de autor, esa decisión debería tener poco peso en el contexto de las patentes. Aunque puede existir un “parentesco histórico” entre el derecho de patentes y los

derechos de autor, *Sony Corp. of America vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U. S. 417, 439 (1984), los dos “no son mellizos idénticos”. *Id.*, en 439, n.º 19. La Ley de Patentes no contiene analogías con 17 U. S. C. §109(a), la disposición de la Ley sobre Derechos de Autor analizada en *Kirtsaeng*. Ver *ante*, en 1314. Algo más importante es que las protecciones a los derechos de autor, a diferencia de las protecciones de patente, están armonizadas entre los países. En la Convención de Berna, a la que se han unido 174 países\*\*, los miembros “acuerdan tratar a los autores de otros países miembros como tratan a los propios”. *Golan vs. Holder*, 565 U. S. 302, 308 (2012) (citando la Convención de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Culturales del 9 de septiembre de 1886, revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967, Arts. 1, 5(1), 828 U. N. T. S. 225, 231-233). Las protecciones a los derechos de autor que se reciben en el extranjero son, así, similares a las recibidas en el propio país, aun siendo otorgadas dentro del régimen separado de derechos de autor de cada país.

Por estas razones, yo afirmaré la opinión del Circuito Federal respecto al agotamiento en el extranjero.

\*\*Ver Tratados Administrados por WIPO: Partes contratantes: Convención de Berna, [www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=5](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5) (as last visited May 25, 2017).