

**CAPITOL RECORDS, LLC V. REDIGI INC., 934  
F. SUPP. 2D 640 (S.D.N.Y. 2013)**

---

TRADUCCIÓN DANIEL YATE DURÁN\*

934 F.Supp.2d 640 (2013)

Capitol Records, LLC, Plaintiff, v. ReDIGI INC., Defendant.

No. 12 Civ. 95(RJS).

United States District Court, S.D. New York.

March 30, 2013.

Richard Stephen Mandel, Jonathan Zachary King y Robert William Clarida de Cowan, Liebowitz & Latmant P.C., New York, NY, como demandantes.

Gary Philip Adelman de Davis Shapiro Lewit & Hayes LLP, New York, NY, como demandados.

MEMORANDO Y ORDEN

Richard J. Sullivan, Juez del Distrito.

Capitol Records, LLC (“Capitol”), el sello discográfico a cargo de clásicos como “Come Fly With Me” de Frank Sinatra y “Yellow Submarine” de The Beatles, presenta esta demanda contra ReDigi Inc. (“ReDigi”), compañía tecnológica del siglo veintiuno que se promociona a sí misma como un mercado “virtual” para música digital “preadquirida”. Lo que ha generado un choque fundamental entre cultura, política y derechos de autor, en el que Capitol alega que el servicio prestado en la web por ReDigi implica una infracción al derecho de autor por violación del Copyright Act de 1976 (“Copyright Act”) 17 u.s.c. § 101 *y sig.* Así, ante la Corte se presentan la solicitud de Capitol de un fallo sumario parcial y la moción de ReDigi solicitando un fallo sumario, ambas interpuestas en virtud de la Regla Federal 56 de Procedimiento Civil. Por ser esta una corte de derecho y no un subcomité

\* Estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, promoción 2018. Bogotá (Colombia). Correo electrónico: yate94@hotmail.com. Para citar el texto: *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 259-281. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.11>

parlamentario o un blog tecnológico, los temas tratados son limitados, técnicos y puramente legales. De esta manera, y por las siguientes razones, la solicitud de Capitol es otorgada y la de ReDigi denegada.

## I. ANTECEDENTES

### A. HECHOS

ReDigi se autocataloga como “el primer y único mercado online de música digital en el mundo”<sup>[1]</sup> (Capitol 56.1 Stmt., Doc. n.º 50 (“Cap. 56.1”), ¶ 6). Lanzado el 13 de octubre del 2011, el sitio web de ReDigi invita a los usuarios a “vender sus archivos musicales digitales adquiridos legalmente, y comprar música digital usada por otros usuarios por una fracción del precio normalmente disponible en iTunes” (*Id.* ¶¶ 6, 9). Así, de forma similar a las tiendas de discos usados, ReDigi permite a sus usuarios recuperar dinero a partir de la música que ya no quieren, sin embargo, a diferencia de dichas tiendas, todas las ventas ReDigi tienen lugar en el dominio digital (ver Respuesta de ReDigi 56.1 Stmt., Doc. n.º 83 (“RD Rep. 56.1”), 4 ¶ 16).

Para vender música en el sitio web de ReDigi, los usuarios deben descargar el “Media Manager” de ReDigi a sus computadores (ReDigi 56.1 Stmt., Doc. n.º 56 (“RD 56.1”), ¶ 8.). Una vez instalado, el programa analiza el equipo del usuario para crear una lista de archivos musicales digitales que puedan ser vendidos. (*Id.*) Un archivo puede venderse, únicamente si fue comprado en iTunes o en otra plataforma compatible con ReDigi; música descargada de un CD o desde otro sitio web para intercambio de archivos no podrá ser revendida. (*Id.*) Después de este proceso de validación, Media Manager analiza continuamente el equipo del usuario y los equipos apareados a este para asegurarse de que el usuario no está guardando música que haya sido vendida o puesta a la venta en la plataforma. (*Id.* ¶ 10.). Sin embargo, el programa no puede detectar copias almacenadas en otras ubicaciones (Cap. 56.1 ¶¶ 59-61, 63; ver Respuesta de Capitol 56.1 Stmt., Doc. n.º 78 (“Cap. Rep. 56.1”), ¶ 10.). Si se detecta una copia, Media Manager indica al usuario que debe eliminar el archivo (Cap. 56.1 ¶ 64). Los archivos no se eliminan automáticamente o involuntariamente, aunque la política de ReDigi es la de suspender las cuentas de aquellos usuarios que se reúsan a cumplir las indicaciones.

Una vez que la lista es creada, el usuario puede cargar cualquiera de sus archivos disponibles para venta al “Cloud Locker” de ReDigi, un término etéreo para lo que es, en realidad, un servidor remoto en Arizona (RD 56.1 ¶¶ 9, 11; Cap. 56.1 ¶ 22). El procedimiento de carga de archivos a ReDigi es fuente de discordia entre las partes (ver RD 56.1 ¶¶ 14-23; Cap. Rep. 56.1 ¶¶ 14-23.). ReDigi afirma que el proceso implica “migrar” el archivo del usuario, paquete por paquete —“análogo a un tren”— del equipo del usuario al Cloud Locker, a fin de que el archivo no exista en dos servidores diferentes al mismo tiempo<sup>[2]</sup> (RD 56.1 ¶¶ 14, 36). Capitol,

por su parte, dice que el proceso de carga de archivos, “implica necesariamente copiar” el archivo del computador del usuario al Cloud Locker. (Cap. Rep. 56.1 ¶ 14). A pesar de esto, al finalizar el proceso, el archivo musical digital queda en el Cloud Locker y no en el equipo (RD 56.1 ¶ 21). Además, Media Manager elimina cualquier copia adicional del archivo en el equipo del usuario y en los equipos conectados (*Id.* ¶ 38).

Cuando el archivo es cargado, se realiza un segundo análisis de este para verificar si puede ser seleccionado (Cap. 56.1 ¶¶ 31-32). Si ReDigi determina que el archivo no ha sido vendido u ofrecido a otro usuario, el archivo es almacenado en el Cloud Locker y el usuario tiene la opción de simplemente almacenar y reproducir el archivo para uso personal, o de ofrecerlo para la venta en el sitio web de ReDigi (*Id.* ¶¶ 33-37). Si un usuario decide vender el archivo musical, su acceso a este es cancelado y transferido al nuevo propietario al momento de la venta (*Id.* ¶ 49). Después de eso, el nuevo propietario puede almacenar el archivo en el Cloud Locker, reproducirlo, venderlo o descargarlo a su computador y otros dispositivos (*Id.* ¶ 50). No hay intercambio monetario en estas transacciones (RD Rep. 56.15 ¶ 18). En cambio, los usuarios compran música con créditos que adquieren en ReDigi o que han adquirido de otras ventas (*Id.*). Los créditos de ReDigi, una vez adquiridos, no pueden ser intercambiados por dinero (*Id.*). Estos solo pueden ser utilizados para comprar más música (*Id.*).

Para promover la actividad en su tienda digital, ReDigi inicialmente permitía a los usuarios ver un avance de treinta segundos y la caratula del álbum de aquellas canciones que se ponían en venta, gracias a un acuerdo de licencias con un tercero (*Ver* RD 56.1 ¶¶ 73-78). Sin embargo, poco después de su lanzamiento, ReDigi perdió dichas licencias (*Id.*). En consecuencia, ahora ReDigi envía sus usuarios a YouTube o iTunes para que puedan escuchar y ver el material promocional (*Id.* ¶¶ 77, 79). ReDigi, también, ofrece a sus usuarios un número de incentivos (Cap. 56.1 ¶ 39). Por ejemplo, ReDigi otorga créditos de veinte centavos a usuarios que ponen archivos a la venta y apunta a vendedores activos en concursos por diferentes premios (*Id.* ¶¶ 39, 42). ReDigi, además, promueve las ventas avisando a nuevos usuarios vía correo electrónico que pueden ganar dinero con su música en su página web, detectando y publicando los títulos de canciones buscadas en su sitio web y en su boletín, notificando a los usuarios cuando tienen pocos créditos y aconsejándoles la compra de más créditos o la venta de su música, así como conectando usuarios que buscan canciones no disponibles con potenciales compradores (*Id.* ¶¶ 39-48).

Por último, ReDigi gana una comisión por cada transacción (*Id.* ¶ 54). La página web de ReDigi establece un precio para los archivos musicales digitales de cincuenta y nueve centavos a setenta y nueve centavos cada uno (*Id.* ¶ 55). Cuando los usuarios compran un archivo, con créditos, el 20% de la compra es entregado al vendedor, 20% se asigna a una cuenta creada para el artista y el 60% es retenido por ReDig<sup>[3]</sup> (*Id.*).

## B. TRÁMITE PROCESAL

Capitol, propietaria de un gran número de discos vendidos en el sitio web de ReDigi, emprendió esta acción presentando la demanda el 6 de enero del 2012 (ver demanda, 5 de enero del 2012, Doc. n.º 1 (“Compl.”); Cap. 56.1 ¶¶ 68-73). En su documento, Capitol alega múltiples violaciones de la Ley de Derecho de Autor 17 U.S.C. § 101 y ss., incluyendo una violación directa al derecho de autor, inducción a la violación del derecho de autor, violación subsidiaria y contributiva del derecho de autor y violación del derecho de autor consuetudinario (Compl. ¶¶ 44-88.). Capitol busca la cesación preliminar y permanente de los servicios de ReDigi, así como indemnización de perjuicios, costas del proceso y apoderados, intereses y cualquier otra indemnización procedente (*Id.* at 17-18.). El 6 de febrero del 2012, la Corte denegó la solicitud de Capitol de una medida preliminar, argumentando que Capitol no había probado la existencia de un daño irreparable (Doc. n.º 26.).

El 20 de julio del 2012, Capitol presentó solicitud de fallo sumario parcial dentro de la demanda presentada, por la infracción directa e indirecta de sus derechos de reproducción y distribución por parte de ReDigi (Doc. n.º 48.). ReDigi presentó su contra demanda el mismo día, buscando fallo sumario respecto de todos los tipos de responsabilidad, incluyendo la supuesta violación de los derechos de rendimiento y visualización de Capitol<sup>[4]</sup> (Doc. n.º 54.). Las partes respondieron el 14 y el 24 de agosto respectivamente (Doc. n.º 76, 79, 87, 90.). La Corte escuchó la argumentación oral el 5 de octubre del 2012.

## II. MARCO LEGAL

Conforme a la Ley Federal de Procedimiento Civil 56(a), una corte puede negar la petición de un fallo sumario a menos que “el solicitante demuestre que no existe una disputa legítima respecto de un hecho material y que tiene derecho a un juicio desde un punto de vista legal” Fed.R.Civ.P. 56(a); ver *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 322-23, 106 S.Ct. 2548, 91 L.Ed.2d 265 (1986). La parte actora asume la carga de probar que tiene derecho al fallo sumario, ver *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 256, 106 S.Ct. 2505, 91 L.Ed.2d 202 (1986). La corte “no debe ponderar la evidencia sino que en cambio debe examinarla de forma favorable a la parte que se opone al fallo sumario, a fin de obtener todas las inferencias razonables a favor de dicha parte, y evitar evaluaciones de credibilidad” *Amnesty Am. v. Town of W. Hartford*, 361 F.3d 113, 122 (2d Cir.2004) (...); según *Anderson*, 477 U.S. at 249, 106 S.Ct. 2505. Así, “si hay alguna evidencia en el registro de la que pueda obtenerse alguna inferencia razonable, la parte actora simplemente no podría obtener el fallo sumario” *Binder & Binder PC v. Barnhart*, 481 F.3d 141, 148 (2d Cir.2007).

Las inferencias y cargas de la prueba en solicitudes encontradas de fallos sumarios son las mismas que en una solicitud unilateral, ver *Straube v. Fla. Union*

*Free Sch. Dist.*, 801 F.Supp. 1164, 1174 (S.D.N.Y.1992). “Es decir, que cada accionante debe presentar evidencia suficiente para satisfacer la carga de la prueba que le asiste en todos los hechos” *U.S. Underwriters Ins. Co. v. Roka LLC*, No. 99 Civ. 10136(AGS), 2000 WL 1473607, at \*3 (S.D.N.Y. Sept. 29, 2000); *ver Barhold v. Rodríguez*, 863 F.2d 233, 236 (2d Cir.1988).

### III. DISCUSIÓN

La Sección 106 del *Copyright Act* establece que “el titular de derechos de autor bajo este título” precisa “derechos exclusivos”, incluyendo el derecho “a reproducir la obra protegida en copias o fonogramas”, “a distribuir copias o fonogramas de la obra protegida al público mediante la venta o cualquier otra forma de transferir la propiedad” y a interpretar y presentar públicamente la obra. 17 U.S.C. §§ 106(1), (3)-(5). Sin embargo, estos derechos exclusivos son limitados por varias secciones subsiguientes del estatuto. Específicamente, la Sección 109 enuncia la doctrina de la “primera venta”, en virtud de la cual “el propietario de una copia o fonograma particular adquirido legalmente, o cualquier persona autorizada por dicho propietario, tiene derecho, sin necesitar autorización del titular de los derechos de autor de la obra, a vender o disponer de la posesión de dicha copia o fonograma” *Id.* § 109(a). La novedosa cuestión presentada en esta acción es si un archivo musical digital, creado y vendido legalmente, puede ser revendido por su propietario a través de ReDigi bajo la doctrina de la primera venta. La corte determina que no es así.

#### A. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE CAPITOL

Para interponer una acción por violación al derecho de autor, el demandante debe probar que es titular de los derechos de la obra en cuestión y que el demandado infringió alguno de los derechos exclusivos que el demandante tiene sobre la obra. *Twin Peaks Prods., Inc. v. Publ'ns Int'l, Ltd.*, 996 F.2d 1366, 1372 (2d Cir.1993) (cita a *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 (1991)). Es indiscutible que Capitol tiene derechos de autor sobre un gran número de obras vendidas en el sitio web de ReDigi (ver Cap. 56.1 ¶¶ 68-73; RD Rep. 56.118-19, ¶¶ 68-73; Decl. de Richard S. Mandel, del 19 de julio del 2012, Doc. n.º 52 (“Decl. De Mandel”), ¶ 16, Ex. M; Decl. de Alasdair J. McMullan, del 19 de julio del 2012, Doc. n.º 51 (“Decl. De McMullan”), ¶¶ 3-5, Ex. 1). También es indiscutible que Capitol no aprobó la reproducción o distribución de los discos protegidos en el sitio web de ReDigi. Por tanto, si dichos archivos musicales digitales son “reproducidos y distribuidos” en el sitio web de ReDigi, en el sentido del *Copyright Act*, los derechos de Capitol han sido infringidos.

## 1. Derecho de reproducción

Las cortes han sostenido constantemente que la duplicación no autorizada de archivos musicales digitales vía internet infringe el derecho exclusivo de reproducción que tiene el titular. Ver, p. ej., *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1014 (9th Cir.2001). Sin embargo, no se ha establecido previamente si una transferencia no autorizada de un archivo musical digital vía internet —donde solo existe un archivo antes y después de la transferencia— constituye reproducción según lo establecido en el *Copyright Act*. La Corte establece que sí.

El *Copyright Act.*, prevé que el titular de un derecho de autor tiene el derecho exclusivo “a reproducir el trabajo protegido en [...] fonogramas” 17 U.S.C. § 106(1) (énfasis añadido). Entre los trabajos protegidos se incluyen “grabaciones sonoras”, los cuales son “trabajos que resultan de la fijación de música, vocales u otros sonidos en serie” *Id.* § 101. Tales trabajos se distinguen de sus incorporaciones materiales. Estos incluyen fonogramas, que son los “objetos materiales en los que los sonidos [...] se fijan mediante cualquier método ahora conocido o más tarde desarrollado, y desde el cual los sonidos se pueden percibir, reproducir o comunicar, ya sea directamente o con la ayuda de un máquina o dispositivo”. § 101 (énfasis agregado). Por tanto, el texto simple de la Ley de derechos de autor deja en claro que la reproducción se produce cuando una obra protegida por derechos de autor se fija en un nuevo objeto material. Ver *Matthew Bender & Co., Inc. v. W. Pub. Co.*, 158 F.3d 693, 703 (2d Cir.1998).

La historia legislativa del *Copyright Act.* refuerza esta lectura. El informe de la cámara sobre el *Copyright Act* distingue entre grabaciones sonoras y grabaciones fonográficas, afirmando que “la obra protegido por derechos de autor comprende la agregación de sonidos y no el medio tangible de en el que se fija. Por lo tanto, las ‘grabaciones sonoras’ como materia protegida por el derecho de autor se distinguen de fonogramas [,] ‘siendo estos últimos objetos físicos en los que se fijan los sonidos’” H.R.Rep. No. 94-1476, at 56 (1976), 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5669. De manera similar, los informes de la Cámara y del Senado sobre la ley explicaron:

Leído conjuntamente con las definiciones relevantes en la sección 101, el derecho de “reproducir la obra protegido por derechos de autor en copias o grabaciones fonográficas”, implica el derecho a producir un objeto material en el que la obra se duplica, transcriba, imita o simule en una forma determinada desde la cual se puede “percibir, reproducir o comunicar, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo”.

*Id.* at 61, 1976 U.S.C.C.A.N. at 5675; S.Rep. No. 94-473, at 58 (1975). Dicho de otra manera, el derecho de reproducción es el derecho exclusivo de incorporar y evitar que otros incorporen el trabajo protegido por derechos de autor (o grabación de sonido) en un nuevo objeto material (o fonograma). Ver Nimmer en *Copyright* § 8.02 (que establece que “para infringir el derecho de reproducción, el demandado debe incorporar la obra de los demandantes en un ‘objeto material’”).

Los tribunales que se han ocupado de las infracciones en los sistemas de intercambio de archivos punto a punto (“P2P”) proporcionan valiosas orientaciones sobre la aplicación de este derecho en el dominio digital. Por ejemplo, en *London-Sire Records, Inc. v. John Doe 1*, el tribunal abordó si los usuarios del *software* P2P violaban los derechos de distribución de los propietarios de los derechos de autor. 542 F.Supp.2d 153, 166 & n. 16 (D.Mass.2008). Citando el requisito de “objeto material”, el tribunal diferenció expresamente entre la obra protegido por derechos de autor o el archivo de música digital y el registro de audio, o “segmento apropiado del disco duro” en el que el archivo estaría incorporado después de su transferencia. *Id.* en 171. Específicamente,

Cuando un usuario de una red [P2P] descarga una canción de otro usuario, recibe en su computadora una secuencia digital que representa la grabación de sonido. Esa secuencia está codificada magnéticamente en un segmento de su disco duro (o también está escrito en otros medios). Con el *hardware* y el *software* adecuados, el descargador puede usar la secuencia magnética para *reproducir* la grabación de sonido. El archivo electrónico (o, quizás más exactamente, el segmento apropiado del disco duro) es, por tanto, un “fonograma” dentro del significado del estatuto. *Id.* (Énfasis añadido).

En consecuencia, cuando un usuario descarga un archivo de *music digital* o una “secuencia digital” a su “disco duro”, el archivo se reproduce en un nuevo fonograma, según lo establecido por el *Copyright Act*. *Id.*

Esta comprensión está confirmada, por supuesto, por las leyes de la física. Es simplemente imposible que el mismo “objeto material” se pueda transferir por internet. Por tanto, el Tribunal de *London-Sire* señaló que la transferencia por internet de un archivo que está en un objeto material “fue creado en otro lugar diferente al que terminó”. *Id.* at 173. Por lo que el derecho de reproducción implica necesariamente que la obra protegida este plasmada en un nuevo objeto material, y teniendo en cuenta que un archivo musical digital debe incorporarse en un objeto material al terminar su transferencia vía internet, la Corte determina que la incorporación de un archivo musical digital en un nuevo disco duro es una reproducción dentro de los términos del *Copyright Act*.

Esta situación se presenta, independientemente, si se realiza una o varias copias del archivo. *London-Sire*, al igual que los casos de P2P, se refería a múltiples copias de un archivo musical digital. Pero esa distinción es inmaterial en el contexto del *Copyright Act*. Sencillamente, es la creación de un nuevo objeto material y no un objeto material adicional que define el derecho de reproducción. El diccionario define “reproducción” para referirse, entre otras cosas, a “producir nuevamente” o “hacer que exista nuevamente o de nuevo”. Ver *Merriam-Webster Collegiate Edition* 994 (10th ed. 1998) (énfasis añadido). Claramente, no se define como “producir de nuevo mientras el original existe”. Por tanto, el derecho de “reproducir la obra protegida en [...] fonogramas” implica

siempre que una grabación de sonido se fija en un nuevo objeto material, independientemente de si la grabación de sonido permanece fija en el objeto material original.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal concluye que el servicio de ReDigi infringe los derechos de reproducción del Capitolio bajo cualquier descripción de la tecnología. ReDigi hace hincapié en que “migra” un archivo de la computadora de un usuario a su Cloud Locker, de modo que el mismo archivo se transfiera al servidor ReDigi y no se produce ninguna copia<sup>51</sup>. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, el hecho de que un archivo se haya movido de un objeto material (la computadora del usuario) a otro, el servidor ReDigi significa que ha ocurrido una reproducción. Del mismo modo, cuando un usuario de ReDigi descarga una nueva compra del sitio web a su computadora, se realiza otra reproducción. No importa si el fonograma original todavía existe. Solo importa que se haya creado un nuevo fonograma.

ReDigi pretende evitar esta conclusión citando, *C.M. Paula Co. v. Logan*, un caso de 1973 del Distrito de Texas en el que el demandado utilizó químicos para separar imágenes de las tarjetas de regalo y ponerlas en placas para revenderlas. 355 F.Supp. 189, 190 (N.D.Tex.1973); (ver Re-Digi Mem. Jurídica, del 20 de julio del 2012, Doc. n.º 55 (“ReDigi Mem.”), en 13). La Corte determinó que la infracción no ocurrió “debido a que si el demandado deseara hacer cien placas de cerámica [...], debió comprar cien copias separadas” *C.M. Paula*, 355 F.Supp. en 191. ReDigi argumenta que, como el demandado en *C.M. Paula*, sus usuarios debían comprar una canción en iTunes para poder venderla en ReDigi (ReDigi Mem. 13.). Por tanto, no ocurría ninguna “duplicación”. Ver *C.M. Paula*, 355 F.Supp. en 191. El argumento de ReDigi no es válido, ignorando las cuestionables razones de la Corte en el caso *C.M. Paula*, el servicio de ReDigi es diferenciable del proceso en dicho caso. Así, la copia protegida, o el objeto material, era separado de la tarjeta de regalo y transferido a la placa de cerámica; no se creaba ningún objeto material nuevo. En contraste, el servicio de ReDigi crea por necesidad un nuevo objeto material cuando un archivo de música digital es, o bien subido a la plataforma, o bien descargado del Cloud Locker.

ReDigi también argumenta que las conclusiones del tribunal, conduciría a resultados irracionales, ya que haría ilegal cualquier movimiento de archivos protegidos en un disco duro, incluyendo el traslado de archivos entre directorios y la desfragmentación (ReDigi Opp’n, dated Aug. 14, 2012, Doc. n.º 79 (“ReDigi Opp’n”), at 8). Sin embargo, este argumento no es más que una cortina de humo. Tal como Capitol ha sostenido: dicha reproducción es totalmente protegida por otras doctrinas o defensas, y no es relevante para la acción anticipada (Cap. Reply, dated Aug. 24, 2012, Doc. n.º 87 (“Cap. Reply”), at 5 n. 1.).

Por consiguiente, la Corte encuentra que, ante la falta una defensa afirmativa, la venta de archivos musicales digitales en el sitio web de ReDigi’s infringe el derecho exclusivo de reproducción de Capitol.

## 2. Derecho de distribución

Adicional al derecho de reproducción, el titular del derecho de autor, también tiene el derecho exclusivo de distribuir copias o fonogramas de su obra al público mediante la venta u otra transferencia de la propiedad. 17 U.S.C. § 106(3). Al igual que el Tribunal de *London-Sire*, el Tribunal acepta que la transferencia de un archivo electrónico es ciertamente, un tipo de transacción que § 106(3) encaja dentro de la definición de distribución de un registro de fotograma. *London-Sire*, 542 F.Supp.2d at 173-74. Por esta razón las cortes no han dudado en establecer como infracción por distribución, en los casos de intercambio de archivos o transmisión de obras protegidas. *Arista Records LLC v. Greubel*, 453 F.Supp.2d 961, 968 (N.D.Tex.2006) (recopilación de casos); ver, p. ej., *Napster*, 239 F.3d at 1014. De hecho, en el caso *New York Times Co., Inc. v. Tasini*, la Corte Suprema manifestó que era claro que las bases de datos de noticias en línea, violaba el derecho de distribución de los autores por vender copias electrónicas de sus artículos para descargar. 533 U.S. 483, 498, 121 S.Ct. 2381, 150 L.Ed.2d 500 (2001).

No hay controversias por las ventas ocurridas en ReDigi's website. Capitol ha establecido que pudo comprar más de cien de sus propias grabaciones en el sitio web de ReDigi's y ReDigi realizó una lista de las ventas completas de las grabaciones de Capitol (Cap. 56.1 ¶¶ 68-73; RD Rep. 56.1 ¶¶ 68-73). ReDigi, de hecho, no niega que la distribución se realice en su página web, solo afirma que la distribución está protegida por el uso legítimo y la doctrina de la primera venta (ver, p. ej., *ReDigi Opp'n* 15 (señalando que "cualquier distribución [...] que ocurra en el mercado ReDigi está protegida").

Por consiguiente, la corte concluye que por la ausencia de una defensa afirmativa, la venta de archivos musicales digitales en la página Web de ReDigi viola el derecho exclusivo de distribución de Capitol<sup>[6]</sup>.

## 3. Derecho de interpretación y publicación

Finalmente, el titular del derecho de autor tiene el derecho exclusivo, "en el caso [...] musical [...] obras [...] a la interpretación y publicidad de la obra protegida" 17 U.S.C. § 106(4). La interpretación pública incluye la transmisión al público, independientemente de si los miembros del público [...] "Lo reciben en el mismo lugar o en lugares separados, o a el mismo tiempo o en momentos distintos" *Id.* § 101. En consecuencia, las transmisiones de audio son interpretaciones, pues una "transmisión es una transferencia electrónica que emite la obra musical sonora a la memoria temporal del equipo del cliente. Esta transferencia, como en televisión o en una emisión de radio, es una interpretación, pues hay una reproducción de la canción que es percibida simultáneamente en la transmisión". *United States v. Am. Soc. Of Composers, Authors, & Publishers*, 627 F.3d 64, 74 (2d Cir.2010). Para interponer una acción por violación al derecho de interpretación, el demandante

debe probar que (1) la interpretación o reproducción pública de la obra protegida se hizo con ánimo de lucro y (2) el demandado no tenía autorización del demandante o su representante. Ver *Broad. Music, Inc. v. 315 W. 44th St. Rest. Corp.*, n.º 93 Civ. 8082(MBM), 1995 WL 408399, at \*2 (S.D.N.Y. July 11, 1995).

El propietario de la obra protegida también goza del derecho exclusivo, “en el caso de [...] obras [...] pictóricas y gráficas [...] a reproducir la obra públicamente”. 17 U.S.C. § 106(5). Esta reproducción pública incluye “mostrar una copia de una obra, bien sea directamente o mediante un filme, una diapositiva, una imagen de televisión, o cualquier otro dispositivo o proceso”. *Id.* § 101. El Circuito Noveno ha sostenido que la reproducción de una imagen fotográfica en un computador puede tener implicaciones en el derecho de reproducción, aunque la infracción depende, de donde se alojó la imagen. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1160 (9th Cir.2007).

Capitol alega que ReDigi infringió sus derechos al transmitir *clips* de treinta segundos de cada canción y exhibir las carátulas de los álbumes a los potenciales compradores (Compl. ¶¶ 25-26). ReDigi aclara que publicaron dicho contenido a partir de un acuerdo de licencia y dentro de los términos de dicho acuerdo (ReDigi Mem. 24-25). ReDigi, también, sostiene que el contenido fue rápidamente eliminado una vez terminaron las licencias y a cambio empezaron a enviar a los usuarios a YouTube y iTunes para vistas previas (*Id.*). Capitol, en respuesta a lo anterior, alega que el uso del contenido por parte de ReDigi violó los términos de dichas licencias y no se detuvo cuando estas fueron terminadas (*Comparar* RD 56.1 ¶¶ 73-79, *con* Cap. Rep. 56.1 ¶¶ 73-79). Así, entonces, existen disputas materiales respecto de la fuente del contenido, de si ReDigi estaba autorizado para transmitir el contenido, de cuando fue revocada o no revocada la autorización y de cuando terminó ReDigi de proveer el contenido. Al tener que la Corte no puede determinar si ReDigi infringió los derechos de interpretación y publicación en el presente documento, la solicitud de ReDigi de un fallo sumario por la violación de derechos exclusivos, que se le imputa, es denegada.

## B. DEFENSAS AFIRMATIVAS

Habiendo concluido que las ventas en el sitio web de ReDigi infringen los derechos exclusivos de reproducción y distribución de Capitol, la Corte se enfoca ahora en si el la doctrina del “uso justo” o de la “primera venta” excusan dicha infracción. Por las razones expuestas, a continuación, la Corte determina que no.

### 1. *Fair Use*

“El test fundamental del uso justo [...] es si el propósito del derecho de autor de promocionar el progreso de la ciencia y el arte aplicada sería mejor desarrollado al permitir el uso que al prevenirlo”. *Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Grp.*,

*Inc.*, 150 F.3d 132, 141 (2d Cir.1998) (citando U.S. Const., art. I, § 8, cl. 8). Por consiguiente, el uso justo permite la reproducción de obras protegidas sin el consentimiento del titular de los derechos “para fines como la crítica, comentarios, reporte noticial, enseñanza (incluyendo múltiples copias para uso en salón de clases), educación, o investigación”. 17 U.S.C. § 107. La lista no es exhaustiva, sino que únicamente ilustra los tipos de copias protegidas típicamente por el uso justo. *Castle Rock Entm’t, Inc.*, 150 F.3d at 141. Además, cuatro factores establecidos legalmente regulan la aplicación de la doctrina en las cortes. Específicamente, las cortes analizan:

(1) El propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o si tiene propósitos educativos y no lucrativos; (2) la naturaleza de la obra; (3) la cantidad y sustancia de la parte usada en relación con la totalidad de la obra; y (4) el efecto del uso sobre el mercado potencial o valor de la obra.

17 U.S.C. § 107. Al ser el uso justo una “Regla de equidad”, las cortes son “libres de adaptar la doctrina a situaciones particulares sobre una base de caso-a-caso”. *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 448 n. 31, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984) (citando H. Rep. n.º 94-1476, at 65-66, 1976 U.S.C.C.A.N. at 5679-5680); ver *Iowa State Univ. Research Found., Inc. v. Am. Broad. Cos.*, 621 F.2d 57, 60 (2d Cir.1980).

En el acápite anterior, la Corte tuvo poca dificultad concluyendo que la reproducción y distribución hecha por ReDigi de las obras de Capitol no caben dentro de la excepción del uso justo. ReDigi indirectamente argumenta que cargar y descargar archivos del Cloud Locker para almacenamiento y uso personal es protegido por el uso justo<sup>[7]</sup> (ver ReDigi Mem. 15). Notablemente, Capitol no contesta dicha afirmación (ver Tr. 12:8-23). En cambio, Capitol únicamente sostiene que cargar y descargar archivos del Cloud Locker se excluye del ámbito del uso justo. Ver *Arista Records, LLC v. Doe* 3 604 F.3d 110, 124 (2d Cir.2010) (rechazando la aplicación del uso justo a la carga y descarga de archivos en redes P2P).

Cada uno de los factores establecidos aboga en contra de un hallazgo de uso justo. El primer factor requiere que el Tribunal determine si el uso de ReDigi “transforma” el trabajo protegido por derechos de autor y si es comercial. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 578-79, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994). Ambas preguntas desfavorecen el reclamo de ReDigi. Claramente, la carga, venta y descarga de archivos de música digital en el sitio web de ReDigi no hace nada para “agregar algo nuevo, otro propósito o carácter diferente” a las protegidas por derechos de autor. *Id.*; ver, p. ej., *Napster*, 239 F.3d at 1015 (“respaldando la decisión del tribunal de distrito de que ‘descargar archivos MP3 no transforma el trabajo protegido por derechos de autor’”). El uso de ReDigi también es indudablemente comercial. ReDigi y el usuario que realiza la carga se benefician directamente de la venta de un archivo de música digital, y el usuario que realiza la descarga ahorra significativamente en el precio de la canción en el mercado primario. Ver *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S.

539, 562, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985). (“El quid de la distinción entre beneficio y sin fines de lucro no es si el único motivo del uso es la ganancia monetaria, sino si el usuario se beneficia de la explotación del material protegido por derechos de autor sin pagar el precio habitual”). ReDigi afirma que las descargas para uso personal, y no público o comercial, “deben caracterizarse como [...] actividades no comerciales y sin fines de lucro”. (ReDigi Mem. 16 (citando a *Sony*, 464 U.S. at 449, 104 S.Ct. 774)). Sin embargo, ReDigi tuerce la ley para ajustar sus hechos. Cuando un usuario descarga archivos comprados de Cloud Locker, la reproducción resultante es un componente esencial de la empresa comercial de ReDigi. Por tanto, el argumento de ReDigi es inútil.

El segundo factor —la naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor— también pesa en contra de la aplicación de la defensa del uso legítimo, ya que las obras creativas como las grabaciones de sonido están “cerca del núcleo de la protección prevista de derechos de autor” y “lejos de [...] real o trabajo descriptivo más susceptible de uso justo” *UMG Recordings, Inc. v. MP3.Com, Inc.*, 92 F.Supp.2d 349, 351 (S.D.N.Y. 2000) (alteración y comillas internas omitidas) (citando *Campbell*, 510 U.S. at 586, 114 S.Ct. 1164). El tercer factor, la porción del trabajo copiado, sugiere un resultado similar porque ReDigi transmite los trabajos en su totalidad, “negando cualquier reclamo de uso justo”. *Id.* at 352, 114 S.Ct. 1164. Por último es probable que las ventas de ReDigi socaven el “mercado o el valor del trabajo protegido por derechos de autor” y, en consecuencia, el cuarto factor reduce la aplicación del uso justo. *Cf. Arista Records, LLC v. Doe 3*, 604 F.3d at 124 (rechazando la aplicación del uso justo para compartir archivos P2P, en parte, porque “el probable efecto perjudicial del intercambio de archivos sobre el valor de las composiciones con derechos de autor está bien documentado”) (citando *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 923, 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781 (2005)). El producto vendido en el mercado secundario de ReDigi es indistinguible del vendido en el mercado primario legítimo, salvo por su precio más bajo. La clara inferencia es que ReDigi desviaría a los compradores de ese mercado primario. ReDigi argumenta increíblemente que a Capitol se le impide hacer un argumento basado en el mercado, porque el propio Capitol aprueba la descarga de sus obras en iTunes (ReDigi Mem. 18). Por supuesto, Capitol, como propietario de los derechos de autor, no pierde su derecho a reclamar una infracción de derechos de autor simplemente porque permite ciertos usos de sus obras. Este argumento, también, es por tanto inútil.

En resumen, ReDigi facilita y se beneficia de la venta de grabaciones comerciales con derechos de autor, transferidas en su totalidad, con un posible impacto perjudicial en el mercado primario de estos productos. En consecuencia, el Tribunal concluye que la defensa de uso legítimo no permite a los usuarios de ReDigi cargar y descargar archivos hacia y desde el incidente de Cloud Locker a la venta.

## 2. Primera Venta

La doctrina de la primera venta, un principio de common law reconocido en *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 350, 28 S.Ct. 722, 52 L.Ed. 1086 (1908) y ahora codificado en la Sección 109(a) del *Copyright Act*, indica que:

Sin perjuicio de las disposiciones de la sección 106 (3), el propietario de una copia o fonograma en particular que ha adquirido legalmente, o cualquier persona autorizada por dicho propietario, tiene derecho, sin la autorización del propietario de los derechos de autor, a vender o disponer de la posesión de esa copia o fonograma.

17 U.S.C. § 109. Bajo la doctrina de primera venta, “una vez que el propietario de los derechos de autor coloca un artículo con derechos de autor [aquí, un fonograma] en la cadena de comercio vendiéndolo, ha agotado su derecho estatutario exclusivo de controlar su distribución” *Quality King Distribs., Inc. v. Lanza Research Int’l, Inc.*, 523 U.S. 135, 152, 118 S.Ct. 1125, 140 L.Ed.2d 254 (1998); ver *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, U.S., 133 S.Ct. 1351, 1354-55, 185 L.Ed.2d 392 (2013).

ReDigi afirma que su servicio, que implica la reventa de archivos de música digital legalmente comprados en iTunes, está protegido por la defensa de la primera venta (ReDigi Mem. 19) La Corte no está de acuerdo.

Como cuestión inicial, se debe tener en cuenta que la defensa del uso justo se limita, según sus propios términos, a las afirmaciones del derecho de distribución. 17 U.S.C. § 109 (haciendo referencia a la Sección 106 (3)); ver Nimmer en Copyright § 8.12. Debido a que el Tribunal ha concluido que el servicio de ReDigi viola el derecho de reproducción de Capitol, la primera defensa de venta no se aplica a la infracción de ReDigi de esos derechos, ver *Design Options v. Belle-Pointe, Inc.*, 940 F.Supp. 86, 91 (S.D.N.Y. 1996).

Además, la doctrina de la primera venta no protege la distribución de ReDigi de las obras protegidas por Capitol. Esto se debe a que, como reproducción ilegal, un archivo de música digital vendido en ReDigi no ha sido “legalmente adquirido”. 17 U.S.C. § 109 (a). Además, el estatuto protege únicamente la distribución por “el propietario de una copia o fonograma en particular [...] de esa copia o fonograma]. *Id.* Aquí, un usuario de ReDigi posee el fonograma que se creó cuando compró y descargó una canción de iTunes en su disco duro. Pero para vender esa canción en ReDigi, debe producir un nuevo fonograma en el servidor de ReDigi. Debido a que, por tanto, es imposible para el usuario vender su fonograma “particular” en ReDigi, el estatuto de la primera venta no puede ser aplicada. Dicho de otra manera, la primera venta se limita a elementos materiales, como registros, que el propietario de derechos de autor pone en la corriente de comercio. Aquí, ReDigi no está distribuyendo tales artículos materiales, más bien, está distribuyendo reproducciones del código protegido por derechos de autor incrustado en nuevos objetos materiales, a saber, el servidor

ReDigi en Arizona y los discos duros de los usuarios. La primera venta no cubre esto más de lo que cubría la venta de grabaciones en casete de discos de vinilo en una época pasada.

ReDigi, rechazando tal conclusión, argumenta que debido a que “el cambio tecnológico ha convertido sus términos literales en ambiguos, la Ley de Copyright debe interpretarse a la luz de [su] propósito básico”, es decir, incentivar el trabajo creativo para el “último [...] causa de promover una amplia disponibilidad pública de literatura, música y otras artes” *Sony*, 464 U.S. at 432, 104 S.Ct. 774 (citando *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156, 95 S.Ct. 2040, 45 L.Ed.2d 84 (1975)). Por tanto, ReDigi afirma que la negativa a aplicar la doctrina de la primera venta a su servicio le otorgaría a Capitol “una extensión de derechos sancionada por el Tribunal bajo el *Copyright Act*..lo cual es contrario a la política, y no debe ser respaldado por este Tribunal” (ReDigi Mem. 24).

La corte no está de acuerdo. ReDigi solicita de manera efectiva que el Tribunal enmiende el estatuto para alcanzar los objetivos de política más amplios de ReDigi, objetivos que promueven los intereses económicos de ReDigi. Sin embargo, el argumento de ReDigi falla por dos razones. En primer lugar, aunque el cambio tecnológico puede haber hecho que la Sección 109 (a) no sea satisfactoria para muchos observadores y consumidores contemporáneos, no la ha vuelto ambigua. El estatuto simplemente se aplica al fonograma “particular” del propietario legítimo, un fonograma que, por definición, no puede ser cargado y vendido en el sitio web de ReDigi. En segundo lugar, la modificación del *Copyright Act* en línea con la propuesta de ReDigi es una prerrogativa legislativa que los tribunales no están autorizados y no son adecuados para intentar.

Los argumentos de la política tampoco son tan directos ni incontestados como sugiere ReDigi. De hecho, cuando nos enfrentamos a este tema preciso en su informe sobre el *Digital Millenium Copyright Act*, 17 U.S.C. § 512, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos (USCO) rechazó la prórroga de la doctrina de la primera venta sale doctrine a la distribución de obras digitales, señalando que las justificaciones para la doctrina de la primera venta en el mundo físico no podrían importarse al dominio digital. Ver USCO, Library of Cong., dmca Section 104 Report (2001) (“DMCA Report”); ver también *Cartoon Network LP v. CSC Holdings, Inc.*, 536 F.3d 121, 129 (2d Cir.2008) (encontrando que el informe DMCA tiene derecho a deferencia bajo *Skidmore v. Swift & Co.*, 323 U.S. 134, 140, 65 S.Ct. 161, 89 L.Ed. 124 (1944)). Por ejemplo, la usco declaró que “el impacto de la doctrina de la [primera venta] sobre los propietarios de los derechos de autor [está] limitado en el mundo fuera de línea por una serie de factores, incluida la geografía y la degradación gradual de libros y obras analógicas”. Informe de DMCA en xi. Específicamente,

[l]as copias físicas de las obras se degradan con el tiempo y el uso, haciendo que las copias usadas sean menos deseables que las nuevas. La información digital no se degrada

y puede reproducirse perfectamente en la computadora de un destinatario. La copia “usada” es tan deseable como (de hecho, es indistinguible de) una nueva copia del mismo trabajo. El tiempo, el espacio, el esfuerzo y el costo ya no actúan como barreras para el movimiento de las copias, ya que las copias digitales se pueden transmitir casi instantáneamente en cualquier parte del mundo con un esfuerzo mínimo y un costo insignificante. La necesidad de transportar copias físicas de las obras, que actúa como un freno natural al efecto de las reventas en el mercado del propietario de los derechos de autor, ya no existe en el ámbito de las transmisiones digitales. La capacidad de tales copias “usadas” para competir por la cuota de mercado con nuevas copias es mucho mayor en el mundo digital. Id. en 82-83 (notas al pie omitidas).

Por tanto, mientras ReDigi monta argumentos de política atractivos, no son tan unilaterales como sostiene.

Finalmente, ReDigi argumenta débilmente que la lectura del Tribunal de la Sección 109 (a) en efecto excluiría las obras digitales del significado del estatuto (ReDigi Mem. 21). Ese no es el caso. La sección 109 (a) aún protege la venta de su fonograma “particular” por parte de un propietario legítimo, ya sea un disco duro de computadora, iPod u otro dispositivo de memoria en el que se descargó originalmente el archivo. Si bien esta limitación presenta claramente obstáculos para la reventa que son diferentes, y tal vez incluso más onerosos, que los que participan en la reventa de CD y casetes, la limitación no es absurda: la doctrina de la primera venta se promulgó en un mundo donde la facilidad y la velocidad de la transferencia de datos no podría haberse imaginado. Hay muchas razones, algunas discutidas aquí, de por qué tales limitaciones físicas pueden ser deseables. Le corresponde al Congreso, y no a este Tribunal, considerarlos anticuados.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la doctrina de la primera venta no permite la venta de archivos de música digital en el sitio web de ReDigi.

### C. RESPONSABILIDAD

Habiendo determinado que las ventas en el sitio web de ReDigi infringen los derechos de autor de Capitol, el Tribunal considera si ReDigi es directa y secundariamente responsable de esa infracción. La responsabilidad directa requiere una “conducta volitiva” que “cause” la reproducción o distribución. *Ver Cartoon Network*, 536 F.3d at 131. La infracción secundaria ocurre cuando un acusado contribuyó o se benefició de la infracción de un tercero, por lo que es “justo” responsabilizar al demandado por la actividad infractora. *Sony*, 464 U.S. at 435, 104 S.Ct. 774. Por las razones que se indican a continuación, el Tribunal considera que ReDigi infringió directa y subsidiariamente los derechos de autor del Capitolio.

## 1. Infracción directa

Para ser responsable de una infracción directa, un acusado debe haberse “involucrado en alguna conducta volitiva suficiente para demostrar que [activamente]” violó uno de los derechos exclusivos del demandante. *Arista Records LLC v. Usenet.com, Inc.*, 633 F.Supp.2d 124, 148 (S.D.N.Y. 2009). En otras palabras, “para establecer responsabilidad directa bajo [...] la Ley, se debe demostrar algo más que la mera posesión de una máquina utilizada por otros para hacer copias ilegales. Debe haber una conducta infractora real con un nexo suficientemente cercano y causal a la copia ilegal de que uno podría concluir que el propio dueño de la máquina traspasó el dominio exclusivo del titular de los derechos de autor”. *Cartoon Network*, 536 F.3d at 130 (quoting *CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc.*, 373 F.3d 544, 550 (4th Cir.2004)) (citando *Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Commc'n Servs., Inc.*, 907 F.Supp. 1361, 1370 (N.D.Cal.1995)).

En *Cartoon Network*, el Segundo Circuito analizó si el proveedor de televisión por cable Cablevision había infringido directamente los derechos de autor del demandante al proporcionar dispositivos de grabación de video digital a sus clientes. 536 F.3d 121. El tribunal determinó que no. Aunque Cablevision había “diseñado, hospedado y mantenido” los dispositivos de grabación fueron los clientes de Cablevision quienes “hicieron” las copias y, por tanto, infringieron directamente los derechos de reproducción del demandante. *Id.* en 131-32. El tribunal razonó que “al determinar quién realmente ‘hace’ una copia, existe una diferencia significativa entre hacer una solicitud a un empleado humano, que luego opera voluntariamente el sistema de copiado para hacer la copia y emitir un comando directamente a un sistema que obedece órdenes automáticamente y no se involucra en ninguna conducta volitiva”. *Id.* at 131. Sin embargo, el tribunal permitió que exista un caso en el que “la contribución de uno a la creación de una copia infractora [es] tan grande que justifica responsabilizar directamente a esa parte por la infracción, aunque otra parte haya hecho la copia” *Cartoon Network*, 536 F.3d at 133.

En el expediente que tiene ante sí, el Tribunal concluye que, si tal caso pudiera ocurrir alguna vez, ha ocurrido con ReDigi. Los fundadores de ReDigi construyeron un servicio en el que solo se podía vender trabajos con derechos de autor. A diferencia de la programación de Cablevision que ofrece una combinación de televisión protegida y pública, el Administrador de medios de ReDigi escanea la computadora de un usuario para crear una lista de archivos elegibles que consiste únicamente de música protegida comprada en iTunes. Si bien ese proceso en sí mismo está automatizado, absolver a ReDigi de responsabilidad directa solo por ese motivo sería una distinción sin diferencia. El hecho de que los fundadores de ReDigi programaran su *software* para elegir contenido protegido por derechos de autor satisface el requisito de conducta volitiva e interpreta el caso de ReDigi indistinguible de aquellos en los que la revisión humana del contenido dio lugar a responsabilidad directa. Ver *Usenet.com*, 633 F.Supp.2d at 148; *Playboy Enters., Inc.*

*v. Russ Hardenburgh, Inc.*, 982 F.Supp. 503, 512-13 (N.D. Ohio 1997). Además, a diferencia de Cablevision, ReDigi violó los derechos de reproducción y distribución de Capitol. ReDigi proporcionó la infraestructura para las ventas infractoras de sus usuarios y las ventas intermedias afirmativas al conectar a los usuarios que buscan canciones no disponibles con posibles vendedores. Dada esta función fundamental y deliberada, el Tribunal concluye que la conducta de ReDigi “lo transformó de [un] proveedor pasivo de un espacio en el que ocurrieron actividades infractoras a [un] participante activo [] en el proceso de infracción de derechos de autor”. *Usenet.com*, 633 F.Supp.2d at 148. En consecuencia, el Tribunal concede la moción de Capitol para un juicio sumario sobre sus reclamos por la infracción directa de ReDigi de sus derechos de distribución y reproducción<sup>[8]</sup>.

## 2. Infracción Secundaria

“El *Copyright Act* no responsabiliza expresamente a nadie por la infracción cometida por otro” *Sony*, 464 U.S. at 434, 104 S.Ct. 774. Sin embargo, las doctrinas del derecho consuetudinario permiten a un tribunal imponer una responsabilidad secundaria cuando sea “justo” y apropiado. *Id.* at 435, 104 S.Ct. 774. Capitol afirma que ReDigi es responsable subsidiariamente de la infracción directa de sus usuarios bajo tres de estas doctrinas: infracción indirecta, inducción de infracción e infracción indirecta (Cap. Mem. 13-16). El Tribunal está de acuerdo con respecto a la infracción indirecta y contributiva, y, por tanto, no llega al reclamo de incentivo.

### a. Infracción contributiva

La infracción contributiva ocurre cuando “uno [...] con conocimiento de la actividad infractora, induce, causa o contribuye materialmente a la conducta infractora de otro. *Arista Records, LLC v. Doe 3*, 604 F.3d at 118 (citando *Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir.1971)); ver, p. ej., *Grokster*, 545 U.S. at 930, 125 S.Ct. 2764. El requisito de conocimiento es “objetivo” y está satisfecho cuando el acusado sabía o tenía razones para saber de la actividad infractora. Ver *Arista Records, LLC v. Doe 3*, 604 F.3d at 118. Además, el apoyo debe ser “más que una mera contribución cuantitativa a la infracción primaria [...] [,] debe ser sustancial” *Usenet.com*, 633 F.Supp.2d 124, 155 (S.D.N.Y. 2009). Sin embargo, incluso cuando la contribución de un demandado sea material, puede evadir la responsabilidad si su producto es “capaz de usos sustanciales no infractores” *Sony*, 464 U.S. at 442, 104 S.Ct. 774 (the “*Sony-Betamax rule*”).

Al sopesar el requisito de conocimiento, los tribunales consideran evidencia de conocimiento real y constructivo, incluidas cartas de cese y desista, declaraciones de funcionarios y empleados, materiales promocionales y experiencia en la industria. Ver, p. ej., *Napster*, 239 F.3d at 1020-21, 1027; *Arista Records LLC v. Lime Grp. LLC*, 784 F.Supp.2d at 432; *Usenet.com*, 633 F.Supp.2d at 155. Además,

los tribunales siempre han encontrado que existía apoyo material en el que los sistemas de intercambio de archivos proporcionaban “el sitio y las instalaciones” para la infracción de sus usuarios. *Napster*, 239 F.3d at 1022; ver, *p. ej.*, *Usenet.com*, 633 F.Supp.2d at 155.

La Corte tiene pocas dificultades para concluir que ReDigi sabía o debería haber sabido que su servicio alentaría la infracción. A pesar de que ReDigi se jactó en su sitio web de que era “la alternativa legal” e insistió “SÍ, ReDigi es LEGAL”, ReDigi advirtió a los inversores en sus acuerdos de suscripción que “no se puede decir que la ley esté bien asentada” en esta área y que no podía garantizar que ReDigi prevalecería sobre sus defensas de derechos de autor (Cap. 56.1 ¶¶ 65-66). La Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA) envió a ReDigi un cese y desista en noviembre del 2011, informando a ReDigi que su sitio web violó los derechos de autor de los miembros de la RIAA y del Capitolio (Compl. ¶ 41). Además, ReDigi fue atrapado en una disputa de licencia por clips de canciones y carátulas poco después de su lanzamiento, indicando claramente que la infracción podría estar en marcha (RD 56.1 ¶¶ 74-75, 77)-

ReDigi también era consciente, por supuesto, de que el contenido protegido por derechos de autor se estaba vendiendo en su sitio web, un hecho fundamental para su modelo comercial y campañas de promoción (Cap. 56.1 ¶¶ 70-73). Finalmente, los oficiales de ReDigi afirman haber “investigado leyes de derechos de autor [y] consultado con abogados” con respecto a su servicio y también haberse reunido con compañías discográficas “para obtener comentarios, obtener apoyo de marketing [,] e iniciar acuerdos con las etiquetas” (RD Rep. 56.12 ¶ 5, 5 ¶ 20). Al educarse a sí mismos, los oficiales supuestamente entendieron la probabilidad de que el uso del servicio de ReDigi resultara en una infracción. De hecho, aunque ReDigi intenta utilizar sus consultas con el abogado como un escudo, es revelador que ReDigi se negó a revelar ninguno de los consejos que recibió sobre el tema (ver Cap. Respuesta 9). La única refutación de ReDigi a este exceso de evidencia solo podría ser que creía “sinceramente” en la legalidad de su servicio. Sin embargo, el Tribunal no ha encontrado ni creará una defensa subjetiva de buena fe al requisito de conocimiento objetivo de responsabilidad contributiva, y, por tanto, concluye que, con base en los hechos objetivos, ReDigi era consciente de la infracción de sus usuarios.

El Tribunal también encuentra que ReDigi contribuyó materialmente a la infracción de sus usuarios. Como ReDigi ha admitido “más que cualquier otro sitio web que permita la venta de música, ReDigi está íntimamente involucrado en examinar el contenido que se venderá y supervisar los pasos necesarios para poner la música a la venta y venderla” (Cap. 56.1 ¶ 35; RD Rep. 56.115 ¶ 35). ReDigi proporcionó el “sitio y las instalaciones” para la infracción directa. Ver, *p. ej.*, *Napster*, 239 F.3d at 1022; *Usenet.com*, 633 F.Supp.2d at 155; *Lime Grp.*, 784 F.Supp.2d at 434. Sin el Cloud Locker de ReDigi, no se pudo haber infringido. De hecho, Media Manager se aseguró de que solo se produjera una infracción al

limitar los archivos elegibles a las pistas de iTunes. Contrariamente a cualquier concepción de conducta remota, el servicio de ReDigi fue el centro y el corazón de la actividad infractora de los usuarios.

El Tribunal finalmente concluye que el servicio de ReDigi no es capaz de usos no infractores sustanciales. La regla de Sony-Betamax requiere que un tribunal determine si un producto o servicio es capaz de usos sustanciales no infractores y no si se usa actualmente de manera no infractora. *Napster*, 239 F.3d at 1021 (discutiendo *Sony*, 464 U.S. at 442-43, 104 S.Ct. 774). Pero, en pocas palabras, ReDigi, en virtud de su diseño, es incapaz de cumplir con la ley. El negocio de ReDigi se basa en la idea errónea de que la defensa de la primera venta permite la reventa electrónica de música digital. Como tal, ReDigi está diseñado para operar solo en archivos de iTunes protegidos por derechos de autor. Sin embargo, como se determinó, anteriormente, el argumento legal de ReDigi —y, por tanto, el modelo comercial— es fundamentalmente defectuoso. En consecuencia, para cumplir con la ley, la ley o ReDigi deben cambiar. Aunque ReDigi 2.0, 3.0 o 4.0 pueden considerarse en última instancia, que cumplen con la ley de derechos de autor, un hallazgo que el Tribunal no necesita ni realiza ahora, está claro que ReDigi 1.0 no lo hace. Dada la desconexión fundamental entre ReDigi y la Ley de Derechos de Autor y la omisión de ReDigi de proporcionar evidencia de usos actuales o potenciales no infractores, el Tribunal concluye que la regla de Sony-Betamax no puede salvar a ReDigi de la responsabilidad contributiva.

En consecuencia, el Tribunal concede la moción de Capitol para un juicio sumario sobre su reclamo por la infracción contributiva de ReDigi de sus derechos de distribución y reproducción<sup>[9]</sup>.

#### b. Infracción Indirecta

Responsabilidad indirecta por infracción de derechos de autor existe cuando el acusado “tiene el derecho y la capacidad de supervisar la actividad infractora y también tiene un interés financiero directo en tales actividades”. *Napster*, 239 F.3d at 1022 (citando *Gershwin Pub. Corp.*, 443 F.2d at 1162); ver *Grokster*, 545 U.S. at 930, 125 S.Ct. 2764. A diferencia de la infracción contributiva, el conocimiento no es un elemento de responsabilidad indirecta. *Gershwin*, 443, F.2d at 1162; ver *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction Inc.*, 76 F.3d 259, 262-63 (9th Cir.1996).

Claramente, ReDigi violó indirectamente los derechos de autor del Capitolio. Como se discutió, ReDigi ejerció un control completo sobre el contenido de su sitio web, el acceso de los usuarios y las ventas. De hecho, ReDigi admite que “está íntimamente involucrado en [...] supervisar los pasos necesarios para hacer que la música esté disponible para la venta y venderla” en el sitio web (Cap. 56.1 § 35; RD Rep. 56.1 § 35); ver, por ejemplo, *Lime Grp.*, 784 F.Supp.2d en 435 (encontrar el derecho de supervisar dónde el sistema de intercambio de archivos P2P podría filtrar el contenido y regular a los usuarios). Además, Re-

Digi se benefició económicamente de cada venta infractora cuando cobraba el 60% de cada tarifa de transacción. Ver, por ejemplo, *Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 308 (2d Cir.1963) (encontrando un beneficio financiero directo donde el acusado recibió una parte de los ingresos brutos en cada venta infractora).

En particular, ReDigi no pudo abordar ninguno de estos argumentos en su escrito de oposición, sino que insistió en que no era vicariamente responsable por una infracción que ocurriera fuera del servicio ReDigi, por ejemplo, cuando un usuario retenía archivos en su computadora de manera inadmisibles. (Ver ReDigi Opp'n 22-23.) Sin embargo, este argumento es inadecuado a los movimientos instantáneos. En consecuencia, el Tribunal concede la solicitud de Capitol de un juicio sumario por su reclamo por la violación indirecta de ReDigi de sus derechos de distribución y reproducción.

#### IV. CONCLUSIÓN

Básicamente, ReDigi busca una enmienda judicial de la Ley de Derechos de Autor para alcanzar el resultado de política deseado. Sin embargo,

la política general, así como también la historia, respaldan la deferencia constante [del Tribunal] al Congreso cuando las principales innovaciones tecnológicas alteran el mercado de materiales con derechos de autor. El Congreso tiene la autoridad constitucional y la capacidad institucional para acomodar plenamente las diversas permutaciones de intereses en competencia que están inevitablemente implicados por tal nueva tecnología. *Sony*, 464 U.S. at 431, 104 S.Ct. 774

Dicha defensa a menudo aconseja una interpretación limitada de la protección de derechos de autor. Sin embargo, aquí, la Corte no puede, por sí misma, tolerar la aplicación general de la primera venta a la esfera digital, particularmente cuando el propio Congreso se ha negado a dar ese paso. En consecuencia, y por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal *otorga* la moción del Capitolio para que se emita un juicio sumario sobre sus reclamos por la violación directa e indirecta de ReDigi de sus derechos de distribución y reproducción. La corte también *niega* la moción de ReDigi en su totalidad.

Debido a que quedan cuestiones con respecto a los derechos de rendimiento y exhibición de Capitol, y la infracción secundaria de ReDigi de los derechos de propiedad intelectual del Capitolio, así como daños, medidas cautelares y honorarios de abogados, *se ordena por este medio* que las partes presenten una carta conjunta al Tribunal sin posterior al 12 de abril del 2013 sobre los próximos pasos contemplados en este caso.

Se ordena respetuosamente al secretario del Tribunal que ponga fin a las mociones pendientes en el Doc. n.º 48 y 54.

Se ordena así:

[1] Los hechos están tomados de los alegatos, las Declaraciones de las Reglas Locales 56.1 de las partes, las declaraciones juradas presentadas en relación con las presentes mociones, y las pruebas adjuntas a estos. Los hechos son indiscutibles a menos que se indique lo contrario. Cuando se cita la Declaración 56.1 de una de las partes, la otra parte no discute el hecho afirmado, no ha ofrecido ninguna prueba admisible para refutar ese hecho o simplemente se opone a inferencias extraídas de ese hecho.

[2] Un tren fue solo una de las muchas analogías utilizadas para describir el servicio de ReDigi. En una discusión oral, el dispositivo se asemejaba al transportador de Star Trek: “Dame vida, Scotty”, y el dispositivo de teletransportación de Willy Wonka. *Wonkavision*. (Tr., dated Oct. 5, 2012 (“Tr.”), 10:2-12; 28:15-20.)

[3] El 11 de junio de 2012, ReDigi lanzó ReDigi 2.0, un nuevo *software* que, cuando está instalado en la computadora de un usuario, supuestamente dirige las nuevas compras de iTunes del usuario para cargar desde iTunes directamente en el Cloud Locker (RD 56.1 ¶¶ 40-41). En consecuencia, si bien el acceso puede transferirse de usuario a usuario en la reventa, el archivo nunca se mueve desde su ubicación inicial en el Cloud Locker (Id. ¶¶ 44-52). Sin embargo, debido a que ReDigi 2.0 se lanzó después de que Capitol presentó la queja y solo unos días antes del cierre del descubrimiento, el Tribunal no lo considerará en esta acción (*Ver* Tr. 19:2-20:3).

[4] Los argumentos de ReDigi en esta ronda de información difieren notablemente de aquellos que afirmó en oposición a la moción de Capitol para una orden judicial preliminar. (*Ver* ReDigi Opp’n para Prelim. Inj., del 27 de enero del 2012, Doc. n.º 14 (“ReDigi Opp’n para PI”).) Por ejemplo, ReDigi ya no afirma una “defensa de paso esencial” ni argumenta que la “copia” de Cloud Locker para el almacenamiento está protegida por la defensa del uso legítimo (Id. En 9-14). ReDigi también ha abandonado su argumento de que la Ley de Derechos de Autor Digital Millennium, 17 U.S.C. § 512 revoca el reclamo del Capitolio. (Id. En 22.) Como tal, la Corte considerará solo los argumentos presentados en las presentes mociones.

[5] Vale la pena señalar que ReDigi hizo numerosas admisiones al contrario en la etapa preliminar de interdicto. Por ejemplo, en su oposición al movimiento de Capitol, ReDigi declaró que “La única copia que tiene lugar en el servicio ReDigi ocurre cuando un usuario carga archivos de música a la nube ReDigi, [...] o descarga archivos de música del Cloud Locker del usuario” (*ver* ReDigi Opp’n a PI en 9 (énfasis agregado)). ReDigi también declaró que después de que un archivo de música digital se cargó en el Cloud Locker, “la copia desde la que se creó se borró realmente de la máquina del usuario” (Id. En 14 (énfasis agregado)). Los oficiales de ReDigi hicieron declaraciones similares en sus deposiciones, y la solicitud de patente de ReDigi para su tecnología de carga dice que “para

ser ofrecido para la venta, [un archivo de música] primero se copia al servidor remoto y almacenado en el disco” (ver Capitol Mem. Of Law, con fecha del 20 de julio del 2012, Doc. n.º 49 (“Cap. Mem.”), En 8-9, n.º 6 (énfasis añadido). Pero, como se dijo anteriormente, estas semánticas distinciones son inmateriales, ya que incluso la descripción más reciente de ReDigi de su servicio infringe la Ley de Derecho de Autor.

[6] Capitol argumenta que ReDigi también violó sus derechos de distribución simplemente al poner a disposición del público las grabaciones de Capitol, independientemente de si se produjo una venta (ver Cap. Mem. 11 n.º 8 (citando *Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints*, 118 F.3d 199, 201 (4th Cir.1997)). Sin embargo, varios tribunales, incluido uno en este distrito, han arrojado dudas significativas sobre esta teoría de distribución “disponible”. Ver, p. ej., *Elektra Entmt Grp., Inc. v. Barker*, 551 F.Supp.2d 234, 243 (S.D.N.Y.2008) (“[E]l apoyo en la jurisprudencia para la teoría de responsabilidad de” poner a disposición “es bastante limitado”); *London-Sire*, 542 F.Supp.2d en 169 (“[L] os demandados no pueden ser responsables por violar el derecho de distribución de los demandantes, a menos que realmente haya ocurrido una ‘distribución’”). En cualquier caso, dado que el Tribunal concluye que las ventas reales en el sitio web de ReDigi infringieron el derecho de distribución de Capitol, no alcanza esta teoría de responsabilidad adicional.

[7] El argumento de ReDigi es, tal vez, una reliquia del argumento que anteriormente imponía que la “copia” en el Cloud Locker está protegida como “desplazamiento espacial” según la doctrina del uso justo (ver ReDigi Opp’n a PI en 10).

[8] Capitol también afirma un reclamo por infracción de derechos de autor de Comoon Law que surge de las ventas de sus grabaciones anteriores a 1972 en el sitio web de ReDigi (Complemento ¶¶ 82-88). Capitol argumenta correctamente en su memorándum que los elementos para un reclamo de infracción directa bajo la ley federal reflejan los de infracción de los derechos de autor de acuerdo con la ley estatal. Ver *Capitol Records, Inc. v. Naxos of Am., Inc.*, 4 N.Y.3d 540, 563, 797 N.Y.S.2d 352, 830 N.E.2d 250 (2005) (Cap. Mem. 4). En consecuencia, el Tribunal también concede a la corte la moción de Capitol para un juicio sumario con respecto a la infracción directa de ReDigi de los derechos de distribución y reproducción de Capitol en sus grabaciones anteriores a 1972. Sin embargo, debido a que ni Capitol ni ReDigi abordaron la cuestión de la infracción secundaria de los derechos de autor de Common Law, el Tribunal no llega a ese reclamo.

[9] Como se señaló anteriormente, Capitol ha alegado una causa de acción separada para inducir a una infracción (Compromisos ¶¶ 51-60). Existe un desacuerdo sobre si el “incentivo de la infracción” es una teoría separada de responsabilidad por infracción de derechos de autor o simplemente un subconjunto de responsabilidad contributiva. Comparar *Flava Works, Inc. v. Gunter*, 689 F.3d 754, 758 (7th Cir.2012) (describiendo la inducción como “una forma de infracción

contributiva”), con Lime Grp., 784 F.Supp.2d en 424 (“En Grokster, el Tribunal Supremo confirmó que la inducción de la infracción de derechos de autor constituye una causa de acción distinta”). De todos modos, debido a que el Tribunal concluye que ReDigi es responsable de contribuir a la infracción directa de sus derechos de propiedad intelectual por parte de los usuarios, no llega al reclamo de inducción de Capitol.