

# EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR COMO UN REMEDIO

---

JUAN CAMILO CONTRERAS JARAMILLO\*

## RESUMEN

El agotamiento de los derechos patrimoniales de autor usualmente es calificado como un “límite o excepción” dentro del sistema de protección autoral. Sin embargo, tal calificativo no da cuenta ni de la ambigüedad terminológica que conllevan implícitos los “límites y excepciones” en el derecho de autor, ni la rica tradición jurisprudencial que el agotamiento tiene en los sistemas jurídicos de todo el mundo. Este artículo propone una categorización que dé cuenta de estas dos situaciones y, de esta manera, identificar la figura del agotamiento de los derechos de autor como un tipo de remedio amplio.

*Palabras clave:* agotamiento; derecho de autor; remedio.

## COPYRIGHT EXHAUSTION AS A REMEDY

## ABSTRACT

Copyright exhaustion is often identified as a “limit or exception” within the copyright system. However, such a qualification does not account for the terminological ambiguity that the “limits and exceptions” term entails, nor the rich jurisprudential tradition that the exhaustion has in legal systems across the world. This article proposes a categorization that accounts for these two situations and identifies the figure of exhaustion of copyright as a type of broad remedy.

\* Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en Derecho. Contacto: [juan-contreras@javeriana.edu.co](mailto:juan-contreras@javeriana.edu.co) Fecha de recepción: 12 de mayo de 2022. Fecha de aceptación: 26 de agosto 2022. Para citar el artículo: Contreras, Juan Camilo. “El agotamiento de los derechos de autor como un remedio”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 34, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2022, pp. 41-72. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n34.02>

*Keywords:* exhaustion; copyright; remedy.

## INTRODUCCIÓN

A pesar del claro origen jurisprudencial de la figura del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, en general, y en particular del agotamiento de ciertos derechos patrimoniales de autor<sup>1</sup>, la ubicación normativa de esta figura genera cierto grado de ambigüedad con relación a su naturaleza y, en últimas, frente a sus propósitos. Ni la doctrina ni la jurisprudencia son claras identificando la naturaleza de la figura del agotamiento dentro del sistema de protección del derecho de autor. Esta situación es resultado de la forma variada en que las normas internacionales, supranacionales y nacionales ubican la figura, dejando abierto el interrogante de si el agotamiento de los derechos patrimoniales de autor es una regla, un límite, una limitación, una excepción, un derecho u otra categoría que no está plenamente identificada dentro del sistema<sup>2</sup>.

Las posibles respuestas a la cuestión sobre la naturaleza del agotamiento en el derecho de autor podrían ser entendidas como un ejercicio de categorización lingüística en el que se intenta encontrar el verdadero y único significado del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el propósito de este artículo está encaminado a analizar la ubicación normativa del agotamiento, para cruzar las definiciones y ubicaciones identificadas (la tendencia actual en la doctrina y las normas internacionales, supranacionales y nacionales) con los propósitos que se le han endilgado a la figura en el ámbito del derecho de autor<sup>3</sup>.

Consideramos relevante, de una vez, exponer nuestra posición al respecto; esto es que el origen jurisprudencial del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual evidencia el carácter remedial de la figura. Entendemos al agotamiento como una regla *ex post*<sup>4</sup> que reconoce las múltiples particularidades que cada caso puede ofrecer.

1 Sobre el origen jurisprudencial de la figura véase: Contreras Jaramillo, J. C. “Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”. *Vniversitas*, vol. 64, n.º 131, 2015, pp. 277–322. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.osad>

2 Como se verá más adelante, estas categorías resultan ambiguas en la doctrina.

3 En este punto se debe considerar la doctrina que identifica las limitaciones del lenguaje y, en este caso, la tarea de clasificar. Tales como Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Lógico-Philosophicus*. Madrid: Alianza, 1999, quien afirmó: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”. O Radin, Margaret. “Reconsidering the Rule of Law”. *Boston University Law Review*, vol. 69, 1989, pp. 781–819, quien afirmó que las palabras no permiten definiciones, son las personas quienes pueden otorgar significado a las palabras. Waldron, Jeremy. “Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues”. *California Law Review*, vol. 82, 1994, pp. 509–540. Todo con el propósito de identificar las limitaciones de la tarea acá expresada.

4 Una regla *ex post*, en el sentido que será utilizada en este trabajo corresponde a las medidas adoptadas caso a caso, y que están dirigidas a reprimir o corregir externalidades, comportamientos desleales y abusos de posiciones de dominio individuales. Carabajo, Fernando. “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND”. *Revista Electrónica de Derecho RED*, n.º 3, 2016. Véase también: Uribe, Carlos y Carabajo, Fernando. “Regulación

Para entender al agotamiento de los derechos patrimoniales de autor como un remedio, primero expondremos la forma como se ha incorporado el agotamiento en diferentes ordenamientos jurídicos y la forma como ha explicado la doctrina este fenómeno, para finalmente explicar su caracterización como remedio amplio, la cual obedece a la propia historia y evolución de esta figura.

## I. CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN NORMATIVA DE LA FIGURA DEL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Como se ha adelantado, la ubicación normativa del agotamiento no establece una categoría clara para la figura, hecho que se evidencia en la forma en que las normas internacionales, supranacionales y nacionales han tratado al agotamiento y sus consecuencias.

En primer término, analizaremos la forma en que las normas internacionales tratan al agotamiento. En este sentido, el Convenio de Berna de 1886, incluyendo todas sus actualizaciones, no hace referencia alguna a la figura del agotamiento o a los supuestos de hecho que pueden ser equiparados a sus efectos. Por su parte el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech (por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio), conocido como “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC o, en inglés, TRIPS), suscrito en 1994, al excluir al agotamiento dentro de su ámbito regulatorio estableció lo siguiente:

Artículo 6. Agotamiento de los derechos.

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual<sup>5</sup>.

Es decir, en los ADPIC no se definió o clasificó de manera especial al agotamiento, más allá de excluir el tema desde de las disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> ‘ex ante’ y control ‘ex post’. La difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, ISSN 1139-3289, tomo 33, 2012-2013, pp. 307-330.

<sup>6</sup> Artículo 6º, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), 1994.

<sup>6</sup> Sobre los efectos de la no regulación del agotamiento en los ADPIC, véase: (i) Abarza, Jacqueline y Katz, Jorge. *Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC*. Cepal, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 2002, y (ii) Contreras Jaramillo, “Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”, *op. cit.*

Por su parte, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, por sus siglas en inglés) de 1996 trata el tema del agotamiento, en materia de derecho de autor, desde las disposiciones pertinentes al derecho patrimonial de distribución, así:

#### Artículo 6. Derecho de distribución

(1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor<sup>7</sup>.

Adicionalmente, el agotamiento es tratado dentro de la declaración concertada aplicable al artículo sexto del WCT, en la que se afirmó lo siguiente:

Declaración concertada respecto de los Artículos 6 y 7: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y “originales y copias” sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles<sup>8</sup>.

En los apartados antes transcritos del WCT no se evidencia una clasificación clara del agotamiento, más allá de haber sido vinculado exclusivamente al derecho de distribución y a “*copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles*” [cursivas añadidas]. La falta de concreción en este sentido de los acuerdos multilaterales ha llevado a la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien administra el Convenio de Berna y el WCT, a afirmar que el agotamiento se encuentra dentro de las denominadas limitaciones y excepciones al derecho de autor<sup>9</sup>. Tal conclusión puede explicarse desde la estructura que propone el mismo WCT, esto es, que al derecho de distribución, que constituye un derecho exclusivo de los autores de obras, se le puede aplicar un tipo de restricción que consiste en agotar ese mismo derecho, de mediar la decisión legislativa de cada

7 Artículo 6°, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.

8 Declaración concertada para el artículo 6°, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.

9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “El agotamiento de los derechos a escala internacional” [en línea]. Disponible en: [https://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm) [Consulta: 1 de junio de 2019]. Al referirse sobre el informe de Heath, Christopher. *Parallel Imports and International Trade*. Presentado en la Reunión Anual de la Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP) en la sede de la OMPI, en Ginebra (7 a 9 de julio de 1999).

país miembro. Esa construcción encaja con la definición que el mismo WCT trae sobre limitaciones y excepciones al derecho del autor.

#### Artículo 10. Limitaciones y excepciones.

(1) *Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado* en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

(2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor<sup>10</sup> [cursivas añadidas].

Este entendimiento es compartido por gran parte de la doctrina que trata al agotamiento desde el derecho de autor<sup>11</sup>.

La misma situación descrita para el caso de las normas internacionales sobre derecho de autor se encuentra para el caso de las normas supranacionales. De una parte, está la Decisión Andina 351 de 1993<sup>12</sup> que no consagró nada respecto del agotamiento sobre derechos patrimoniales de autor. De otra parte, siguiendo la estructura del WCT, la Directiva Europea 2001/29/CE estableció el agotamiento directamente relacionado con el derecho patrimonial de distribución<sup>13</sup>.

10 Artículo 10º, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.

11 Al respecto, véase: (i) Castro, Juan. “El agotamiento de los derechos de Propiedad Intelectual”. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 13, 2009, p. 254; (ii) Cordero, Clara. “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de patente y marcas, en materia de salud pública, a la luz de la OMC y la UE: especial referencia a la jurisprudencia del TJCE sobre el reenvasado”. *Saberes*, vol. 4, 2006, p. 8; (iii) Calleja, David. *El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial. El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial*. Trabajo de grado de maestría en Propiedad Intelectual, Universidad Internacional de La Rioja, Valencia, 2019, p. 8. Disponible en: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/9416/CallejaGarc%C3%ADa%2C%20David.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; (iv) Moure, Juan. *Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*. Documento preparado en el marco del Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002; (v) Lobato, Manuel. “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. *Anuario de Derecho Civil*, ISSN 0210-301X, vol. 44, n.º 2, 1991, pp. 553-610. Desde la perspectiva de la *copyright*, desde la cual se clasifica como una limitación, véase: (vi) Menell, Peter; Mark, Lemley y Merges, Robert. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Wolters Kluwer, 2012, p. 583; (vii) Goldstein, Paul y Hugenholtz, Bernt. *International Copyright. Principles, Law, and Practice*. Oxford, 2013, p. 311; (viii) Colby, Richard. “The First Sale Doctrine - The Defense That Never Was”. *J. Copyright Soc’y U.S.A.*, vol. 32, n.º 2, 1984, pp. 77 y ss.

12 Comunidad Andina de Naciones, Decisión Andina 351 de 1993.

13 Descartándolo en su artículo tercero para los actos de comunicación al público.

#### Artículo 4. Derecho de distribución.

1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.

2. El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento<sup>14</sup>.

A nivel nacional, en Estados Unidos encontramos el numeral 109 del capítulo 17 del *U.S. Code*, que califica al agotamiento como una limitación a un derecho exclusivo, al describirlo bajo el título “*Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord*”<sup>15</sup> [cursivas añadidas]<sup>16</sup>.

Finalmente, integraremos a este análisis la regulación que en materia de agotamiento de derecho de autor hiciera la Ley 1915 de 2018, la más reciente reforma al régimen de derecho de autor en el país (mediante la cual se modifica la Ley 23 de 1982). En Colombia, el agotamiento, que solamente se reguló hasta el año 2018, sigue la estructura de vincular al agotamiento directamente con el derecho patrimonial de distribución. De esta forma se estableció:

Modifíquese el artículo 12 de la Ley 23 de 1982 el cual quedará así:

Artículo 12. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:

La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;

La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija;

La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad;

<sup>14</sup> Artículo 4, Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

<sup>15</sup> Limitaciones a los derechos exclusivos: Efectos de la transferencia de una copia particular o un fonograma. Traducción Libre del autor.

<sup>16</sup> Numeral 109 del capítulo 17 del *U.S. Code*.

La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho;

El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras;

La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Parágrafo. *El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho, o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos*<sup>17</sup> [cursivas añadidas].

Para concluir este análisis de la ubicación del agotamiento en las normas de carácter internacional, supranacional y nacional, podemos afirmar que, exceptuando el caso de los Estados Unidos, estas normas no consagran al agotamiento de manera explícita dentro de las denominadas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Ahora corresponderá analizar si las diferentes categorías utilizadas para referirse al agotamiento en las normas (límite, limitación o excepción) resultan conceptos inequívocos.

#### A. AMBIGÜEDAD TERMINOLÓGICA DE LOS LÍMITES, ALCANCE, *FAIR USE*, USOS HONRADOS, LAS DEFENSAS, LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Las categorías utilizadas para describir aquellos casos en los que el autor no tiene pleno su derecho de exclusiva respecto de un bien inmaterial creado por él mismo, no son homogéneas y pueden ser entendidas o aplicadas de diferentes maneras. Aunque tal ambigüedad ha llevado a que los legisladores, y parte de la doctrina, planteen una auténtica equivalencia entre los diferentes términos<sup>18</sup>, como ya hemos adelantado, a efectos del presente artículo, consideramos que el desarrollo de esta tarea categorizadora, ambigua o no, servirá para comprender el contexto en el que se ha desarrollado la figura del agotamiento.

Esta ambigüedad es reconocida y descrita por Sirinelli, quien la identifica como una “*imprecisión y vaguedad semántica*” [cursivas añadidas]:

<sup>17</sup> Artículo 3º, Ley 1915 de 2018, mediante la que se modificó el artículo 12 de la Ley 23 de 1982.

<sup>18</sup> Se ha planteado que “la distinción de términos no ha tenido mayor incidencia en las discusiones sobre la naturaleza de las excepciones, por lo que en este trabajo se continuará usando las dos palabras para referirse a la misma realidad”; Córdoba, Juan. *El derecho de autor y sus límites. Los fundamentos del derecho de autor y su incidencia en la determinación de excepciones y limitaciones a la luz de la “regla de los tres pasos”*. Temis, 2015, p. 73. En este mismo sentido, han consagrado como términos equivalentes a la limitación y a la excepción, normas tales como la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, en su artículo 5º; la Decisión Andina 351, en su capítulo VII; o la Ley 23 de 1982 en su capítulo III. Véase también Ríos, Wilson. *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías*. Temis, 2011, p. 109. En donde se afirma que las limitaciones y excepciones al derecho de autor hacen parte de un mismo régimen.

No todos los sistemas jurídicos utilizan el término “excepción”. Se le encuentra eso sí en Bélgica y en la propuesta de Directiva comunitaria sobre los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la información (artículo 5). El mismo concepto es designado con otros términos en otros países: en Alemania y en España se utiliza el término “límites”; en Suecia, Grecia y Estados Unidos, el de “limitaciones”; en Suiza se habla de “restricciones”; en el Reino Unido de “actos autorizados”, en Portugal de “utilización libre”. En lo que respecta al legislador francés, simplemente su genio jurídico le ha permitido evitar el término recurriendo a perifrasis como la que figura en el artículo L. 122-5 del Código de la Propiedad Intelectual (CPI): “Una vez que la obra se ha difundido, el autor no puede prohibir...”<sup>19</sup>.

Reconociendo esa “imprecisión y vaguedad semántica”, el mismo Sirinelli<sup>20</sup> propone su entendimiento sobre esta materia diferenciando categóricamente a los “límites” de las “excepciones”. Sin embargo, en una lectura completa de sus escritos encontramos la misma “imprecisión y vaguedad semántica” que identificó en su estudio, por ejemplo, al afirmar que “las restricciones o excepciones fijan los límites internos de esta cuestión”<sup>21</sup>. No obstante, queremos destacar el detalle y ejemplos que propone para definir las excepciones al derecho de autor, cuando afirma que “suele suceder que se designen como ‘excepciones’ las decisiones legislativas que sustraen determinadas creaciones de forma originales al monopolio del derecho-habiente (ilustraciones, textos legislativos o sentencias judiciales)”. Es decir, para Sirinelli, las excepciones al derecho de autor son los tipos de creaciones que no disfrutaban de la protección del sistema de derecho de autor.

Con una posición contraria encontramos otro estudio encargado por la OMPI a Ricketson, quien afirmó:

Estas limitaciones y excepciones pueden clasificarse, de manera muy general, en los siguientes grupos:

1. *Disposiciones que excluyen, o permiten excluir, de la protección a determinadas categorías de obras o materiales. [...] A efectos del análisis, estas disposiciones podrían denominarse “limitaciones” a la protección, en cuanto no se requiere protección para la naturaleza específica del objeto en cuestión.*

2. *Disposiciones que conceden inmunidad (normalmente de carácter facultativa más que preceptiva) en los procedimientos de infracción respecto de determinadas modalidades de utilización, como la que tiene por finalidad las informaciones de prensa, la enseñanza*

19 Sirinelli, Pierre. *Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos. Taller sobre cuestiones de aplicación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999, p. 2.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

o cuando se cumplen determinadas condiciones. *Estas disposiciones, pueden denominarse “utilizaciones permitidas” o excepciones* a la protección, ya que hacen posible la aplicación de una eximente en los casos en los que pudiera derivarse responsabilidad jurídica. [...].

3. *Disposiciones que permiten una determinada utilización del material protegido por el derecho de autor, previo pago al titular de dicho derecho.* Estas disposiciones, *que suelen denominarse “licencias obligatorias”,* así como las normas que permiten su aplicación, [...]. Estas licencias también están permitidas por otras disposiciones de éste y otros de los convenios citados anteriormente, siempre que se cumplan determinadas condiciones<sup>22</sup> [cursivas añadidas].

Para Ricketson<sup>23</sup>, al contrario de lo expuesto por Sirinelli, aquellas creaciones que no disfrutaban de la protección del derecho de autor son identificadas como “limitaciones”, no “excepciones”. Mientras que las “excepciones” son definidas como disposiciones que conceden inmunidad a favor de los usuarios de obras protegidas en determinado contexto o situación. Adicionalmente, Ricketson<sup>24</sup>, desde su perspectiva de *common law*, añade una nueva categoría denominada “licencia obligatoria”, para ciertos usos que no generan la posibilidad de prohibición a favor del titular de derechos, solo el pago de una contraprestación económica.

Por su parte, Baylos Corroza plantea una clasificación enfocada en otra tendencia, así:

*Se entiende por “excepción” cualquier hipótesis de explotación de una obra (o prestación) que haya sido excluida por una norma del correspondiente derecho de autor (o afín de autor), permitiendo de esta suerte a los terceros efectuar esa explotación sin autorización del titular del derecho y sin pago de remuneración –se trata, por tanto, de un supuesto de “libre utilización”, aunque esa libertad en modo alguno es incompatible con la exigencia a los beneficiarios de tal excepción del cumplimiento de requisitos o condiciones diferentes del referido pago–. En cambio, se entiende por “limitación” cualquier supuesto de explotación de una obra (o prestación) respecto del cual el legislador autoriza –de aquí su nombre de “licencia legal”– a un tercero que pueda realizarla prescindiendo de la autorización del titular del derecho que la cubre, pero imponiendo a este tercero (entre otros requisitos o condiciones) la obligación de pagar a dicho titular una suma de dinero, determinada por la ley o por la autoridad que ésta designe, en concepto de remuneración equitativa. También es una limitación –muy parecida a la licencia legal y que opera en la política legislativa como una alternativa a la misma– la que se sustancia mediante la denominada “licencia obligatoria”, en virtud de la cual el titular del derecho afectado por ella es forzado por la norma a conceder la autorización de explotación a cualquier*

22 Ricketson, Sam. *Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*. Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003, p. 3.

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*

usuario de su obra o prestación que se la solicite. Esta licencia se distingue de la primera en que permite, al titular y al usuario-beneficiario de la limitación, *establecer de mutuo acuerdo la remuneración que este último ha de satisfacer*, interviniendo, de no llegarse a un acuerdo, la “autoridad competente”<sup>25</sup> [cursivas añadidas].

La clasificación presentada por Baylos<sup>26</sup> coincide con aquella que identifica a las excepciones como los casos de exclusión de tipos de obras y entiende a las limitaciones como esos casos en que el uso o explotación de una obra requiere, por parte del usuario-beneficiario, el pago de una contraprestación. Baylos<sup>27</sup>, además, plantea un tipo de licencia diferente de aquel que simplemente conlleva una contraprestación económica definida legalmente, estas son, las licencias obligatorias; diferenciándose de Ricketson<sup>28</sup>, las identifica como aquellas en que la contraprestación puede ser negociada libremente entre el titular y el usuario-beneficiario. La posición expuesta por Baylos coincide con otra parte de la doctrina como Ficsor<sup>29</sup> o Vázquez<sup>30</sup>.

Por su parte, Goldstein y Hugenholtz, en principio, proponen utilizar el concepto limitaciones de manera más amplia, utilizándola como término genérico dentro del cual cabrían dos especies, así:

El Convenio de Berna reconoce dos tipos de limitaciones: limitaciones sin compensación y limitaciones con compensación (o licencias estatutarias)<sup>31</sup>.

Aunque alguna parte de la doctrina por los menos anuncia diferencias categóricas entre los conceptos<sup>32</sup>, encontramos también quienes parecen confundir los dos conceptos, así:

25 Baylos, Hermenegildo *et al.* *Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Civitas, 2009, p. 854.

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*

28 Ricketson, *Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*, *op. cit.*

29 Ficsor, Mihály. *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*. Oxford University Press, 2002, p. 257. Sin embargo, la ambigüedad terminológica también alcanza a este tratadista que califica todo tipo de casos bajo la denominación “limitaciones y excepciones” en: Ficsor, Mihály. *Limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno digital* (trad. S. Rodríguez). Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Cerlalc, Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2007.

30 Vázquez, Víctor. *Perspectivas de futuro en torno a los límites del derecho de autor*, p. 295, citado por Antequera, Ricardo y Rogel, Carlos (coords.). *Los límites del derecho de autor*. Reus, 2006.

31 Goldstein & Hugenholtz, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, *op. cit.*, p. 372. Traducción libre del autor.

32 Encontramos a McCarthy, Thomas; Schechter, Roger y Franklyn, David. *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*. BNA Books, 2005, p. 221, en donde se define al agotamiento de derechos de autor como una “doctrina que es una *excepción a, o limitación sobre*, el derecho exclusivo de un titular” [cursivas añadidas].

*Más allá de las muchas excepciones, las licencias obligatorias y otras limitaciones a la protección de derechos de autor, el derecho de autor establece defensas y puertos seguros importantes.* Esta sección empezará con la doctrina del fair use. Luego explorará los puertos seguros para los intermediarios de servicios on line de la DMCA. *Y finalmente veremos una variedad de defensas y limitaciones*<sup>33</sup> [cursivas añadidas].

Menell, Lemley y Merges<sup>34</sup>, además de exponer la misma ambigüedad terminológica, añaden nuevas categorías dentro del supuesto de hecho que hemos estudiado, estas son las defensas (o excepciones procesales en un sistema de derecho civil) y los puertos seguros contra el ámbito de protección que brinda el derecho de autor.

En este sentido, la clasificación que enunciara Sirinelli sobre “límites internos y externos”<sup>35</sup>, combinada con la que Menell, Lemley y Merges han denominado “otras defensas y limitaciones”<sup>36</sup>, hacen evidente otra relación categórica que ha sido poco estudiada, esto es, ¿cuál es la relación entre limitaciones y excepciones (entendidas en el contexto de la ambigüedad terminológica que hemos descrito anteriormente) con otras figuras tales como abuso del derecho de autor, *copyright misuse* y la función social de la propiedad intelectual<sup>37</sup>; cuestión cuyas posibles respuestas se suman a la difícil categorización de los casos en que el autor no tiene, o tiene limitado, el poder exclusivo y excluyente sobre su obra.

Entonces, finalmente, podemos sumar una ambigüedad adicional, esta es, la acepción de excepción como defensa procesal. En este sentido, además de la dificultad de ubicar al agotamiento como un límite o como una excepción, en el sentido de las normas autorales antes referidas, se agrega la duda de si el agotamiento también podría ser entendido como una excepción en el sentido de la respuesta procesal que brinda el demandado en un proceso ante las pretensiones del demandante, en el sistema del *common law*. En este sentido, excepción sería traducida como defensa, como la entienden Menell, Lemley y Merges.

Como ya hemos adelantado, nuestra propuesta es ubicar a la figura del agotamiento de los derechos de autor como un tipo de remedio. Esta propuesta

33 Menell, Peter; Lemley, Mark y Merges, Robert. *Intellectual Property in the New Technological Age: 2018. Vol. II: Copyrights, Trademarks and State IP Protections*. Clause 8 Publishing, 2018, p. 752. Traducción libre del autor.

34 *Ibid.*

35 Sirinelli, Pierre. *Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos*, *op. cit.*

36 Menell, Mark y Merges, *Intellectual Property in the New Technological Age*, *op. cit.*

37 Al respecto véase: Uribe, Carlos; Contreras, Juan y Arbouin, Felipe. “La aplicación de la función social de la propiedad intelectual a través del abuso del derecho: un análisis necesario para el sistema de derecho civil”. *Vniversitas*, vol. 68, n.º 139, 2019. <https://doi.org/10.11144/10.11144/Javeriana.vj139.afsp>. Quienes afirman que: “En resumen y bajo esta primera perspectiva, es decir, si tomamos a la función social de la propiedad como una limitación al ejercicio de los poderes otorgados por este derecho, la figura del abuso del derecho tendría plena cabida y por tanto, sería plenamente aplicable al régimen de la propiedad intelectual. No obstante lo anterior, existe una segunda manera de entender a la función social de la propiedad, ya no como una limitación a la propiedad sino como una redelimitación de la misma, es decir, como una redefinición de la manera como deben ejercerse los poderes por esta concedidos”.

categoría busca separarse de las otras categorizaciones ya referidas y que hoy en día se caracterizan por ofrecer una verdadera ambigüedad terminológica. Pero antes de concretar en qué consiste esta nueva categorización, repasaremos el marco teórico general de los remedios en el derecho para luego aplicarlos a la figura del agotamiento.

## II. REMEDIOS EN EL DERECHO

La integración de los remedios a la propiedad intelectual resulta connatural, tal y como lo propuso O'Rourke<sup>38</sup> en 1996, pues los debates que las nuevas tecnologías generan incumben a todo el sistema de propiedad intelectual, de forma que no se puede obviar la actualización de los mecanismos para la realización o implementación de los propósitos fijados en las normas de propiedad intelectual.

El llamado que hizo O'Rourke<sup>39</sup> en el artículo antes referenciado plantea dos elementos que resultan relevantes para el estudio que adelantamos. De una parte, se describe con claridad lo que en el derecho de tradición *common law* se ha denominado como "Derecho de los Remedios", un área del derecho cuyo objeto de estudio son los mecanismos que permiten la implementación o realización de los derechos consagrados en la norma. De otra parte, ayudada por la afirmación de que la propiedad intelectual no está en un espacio vacío (aislada). Con esto, O'Rourke<sup>40</sup> encuentra la necesidad de estudiar los retos que enfrenta la propiedad intelectual desde diferentes perspectivas, incluida la de los remedios.

A continuación, analizaremos las bases conceptuales de los remedios como un objeto independiente de estudio, así como su entendimiento tradicional dentro de la propiedad intelectual; todo con el propósito de sentar las bases conceptuales que permitan construir la teoría del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual como un remedio.

### A. LOS REMEDIOS EN UN SENTIDO ESTRICTO O EN UN SENTIDO AMPLIO

La doctrina sobre el derecho de los remedios surge, como materia de estudio independiente, hacia 1950 en el sistema del *common law*, luego de haber fusionado los cursos académicos correspondientes a Daños, Reglas de Equidad, Restitución, Interdictos, entre otros<sup>41</sup>.

38 O'Rourke, Maureen. "Rethinking Remedies at the Intersection of Intellectual Property and Contract: Toward a Unified Body of Law". *Iowa Law Review*, vol. 82, Issue 4, mayo 1997, pp. 1137-1208. En este sentido también véase, Perel, Maayan. "Digital Remedies". *Berkeley Technology Law Journal (BTLJ)*, vol. 35, issue 1, 2020. Disponible en: [https://btlj.org/data/articles2020/35\\_1/01\\_Perel\\_WEB.pdf](https://btlj.org/data/articles2020/35_1/01_Perel_WEB.pdf), en donde, desde una perspectiva más reciente, también se reconoce la necesidad de actualizar los remedios disponibles para el entorno digital.

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*

41 Así lo afirma Rendleman, Doug. "Remedies: A Guide for the Perplexed". *St. Louis*

Smith<sup>42</sup> ha definido a los remedios en el derecho privado como la decisión judicial (*judicial ruling*) que resuelve un problema de derecho privado, y plantea que una aplicación tradicional del concepto de remedio será aquella en la que el demandado se verá obligado a hacer o no hacer algo frente al demandante. Sin embargo, el mismo Smith<sup>43</sup> reconoce que una descripción más actualizada del Derecho de los Remedios implica analizar a los remedios, no desde la perspectiva de la relación cerrada demandante-demandado, sino desde la óptica del juez; así, las reglas remediales serán las que dictan el comportamiento que deben asumir los jueces cuando los ciudadanos acuden al sistema judicial.

Para Berryman<sup>44</sup>, en general, existen tres tipos de entendimientos doctrinales sobre los remedios en el derecho del *common law*: (i) la teoría monista, (ii) la teoría dualista y (iii) la teoría integracionista. La teoría monista es aquella que está enfocada en la exposición de los derechos; de manera que los remedios son entendidos como derechos secundarios que cobran sentido en la medida en que exista un derecho primario. Para los monistas no existe diferencia alguna entre derecho y remedio, en la medida en que los últimos son entendidos como la consecuencia del correspondiente derecho primario. Por su parte, la teoría dualista identifica a los derechos y los remedios como dos elementos independientes, cada uno con su estructura propia. Bajo esta teoría los derechos son caracterizados como aspiraciones abstractas del derecho (principios de comportamiento); en cambio, los remedios son entendidos como pragmáticos, particulares y dependientes de los hechos. Para los dualistas, los remedios son necesarios para conocer cómo se aplican los derechos en el mundo real. Finalmente, la teoría que Berryman<sup>45</sup> denomina como integracionista, aunque se encuentra más cerca a los planteamientos de la teoría dualista, plantea una relación con los derechos en la medida en que entiende que un derecho será tan fuerte como los remedios que tenga a su disposición<sup>46</sup>.

La posición de la teoría monista antes descrita condiciona la viabilidad de un remedio a la existencia previa de un derecho. Es decir, los remedios entendidos como la otra cara de un derecho<sup>47</sup>. Por el contrario, para la teoría dualista un remedio puede existir independientemente de un derecho correlacionado. Y para la teoría integracionista, aunque el derecho es un factor necesario, su existencia no determina

*U. L. J.*, vol. 57, 2013, pp. 567-584. Y así se puede inferir del contexto que describió en su momento Wright, Charles. "The Law of Remedies as a Social Institution". *U. Det. L.J.*, vol. 18, 1955, pp. 376 y ss.

<sup>42</sup> Smith, Stephen. "The Structure of Remedial Law". En: R. Halson y D. Campbell. *Research Handbook on Remedies in Private Law*. Edward Elgar, 2019, p. 458. Explica como el *common law* en sus orígenes, a diferencia del derecho civil, se ha concentrado en "la forma que son llevados los asuntos ante una corte", reconociendo de esta forma el origen del derecho de los remedios en este tipo de jurisdicciones.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Berryman, Jeffrey. "The Law of Remedies: A Prospectus for Teaching and Scholarship". *Oxford U. Commw. L.J.*, vol. 10, 2010, pp. 123 y ss.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Rendleman, Doug. "Remedies – The Law School Course". *Brandeis L. J.*, vol. 39, 2001, pp. 535 y ss.

el resultado del remedio, pues tal resultado estará condicionado por otros factores complementarios<sup>48</sup>. Para Berryman<sup>49</sup>, entonces, un monista puede aplicar dentro de su racionalidad los conceptos de justicia correctiva, mientras que los dualistas e integracionistas se acercarán más a la justicia distributiva, en la medida en que las consideraciones que moldean los remedios son de orden instrumental y utilitario. Tal concepción es confirmada por Weinrib<sup>50</sup>, para quien la justicia correctiva solamente permite los remedios cuando ha ocurrido una pérdida (para el titular de un derecho) y una ganancia (para el causante del daño), ambas indebidas, y que guarden correlación. Aunque Weinrib<sup>51</sup> descarta la aplicación de remedios que no estén destinados exclusivamente a la corrección entre las partes de una relación jurídica, describe lo que serían los remedios dualistas o integracionistas descritos por Berryman, así:

Dentro del marco de la justicia correctiva, los derechos no pueden ser entendidos, por ejemplo, como el simple conjunto de bienestar, porque entonces la responsabilidad únicamente sería un mecanismo para ajustar el bienestar relativo entre las dos partes. Sin embargo, el bienestar no es una consideración normativa que se encuentre correlativamente estructurada. Por supuesto, un déficit en el bienestar podría justificar una transferencia de recursos entre aquellos que tienen más y a favor de quienes tienen menos, como un asunto de justicia distributiva. Sin embargo, tal redistribución debería operar a través de la comparación entre el bienestar de varios involucrados y no a través de la relación de dos partes en particular<sup>52</sup>.

La doctrina ha calificado como una tensión la relación entre el entendimiento de los remedios como una forma de aplicar justicia correctiva o distributiva. Así lo ha planteado Carmody, quien, a diferencia de Weinrib, defiende la aplicación de los remedios como una forma de implementación de justicia distributiva:

48 Incluso, dentro de este entendimiento integracionista se podría incluir la posición de Calabresi y Melamed, para quienes los derechos y los remedios están relacionados, en la medida en que un derecho puede ser definido por la extensión o aplicación de los remedios disponibles. Calabresi, Guido y Melamed, Douglas. "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral". *Harv. L. Rev.*, vol. 85, 1972, pp. 1089 y ss.

49 Berryman, "The Law of Remedies", *op. cit.*

50 Weinrib, Ernest. "Corrective Justice in a Nutshell". *The University of Toronto Law Journal*, vol. 52, n.º 4, 2002, pp. 349-356. Para quien la correlatividad es una característica de todas las relaciones de derecho privado, de manera que los remedios correctivos (teoría monista) serán los únicos aplicables en esta área.

51 *Ibid.*

52 Weinrib, Ernest. "Corrective Justice in a Nutshell", *op. cit.* Aplicación del entendimiento de un remedio dualista o integracionista que tiene consideraciones de bienestar social, más allá de la simple compensación, en Fontaine, Donald. "The Constitutional Law of Remedies in Welfare Litigation". *Me. L. Rev.*, vol. 23, 1971, pp. 41 y ss. Traducción libre del autor.

Los desarrollos precedentes tienen a promover la relación de los remedios con la justicia distributiva y con la correctiva. En este sentido, la justicia correctiva por lo general está relacionada con corregir el daño sufrido por el demandante o el castigo al comportamiento ilícito. Es específica y usualmente retrospectiva. De otra parte, la justicia distributiva “deja abierto el criterio de la distribución del beneficio o la carga, bien sea sobre la base de la equidad, el mérito, la tipología o el peso”.

[...]

La preferencia por la justicia distributiva, refleja la conciencia de varios tribunales sobre los límites de su jurisdicción. También demuestra una apreciación de la naturaleza sistemática de los problemas que el derecho debe tratar, de la falta o las deficiencias en la definiciones de varios fenómenos sociales y regulatorios, y la consecuente imposibilidad de corregir todos los daños que han ocurrido. Efectivamente, insistir en una reparación total puede parecer ingenuo, formalista, y contrario al entendimiento tácito de que cualquier deficiencia deriva en la construcción del “nuevo estado” del bien común<sup>53</sup>.

Ahora bien, independientemente de la teoría de justicia que se haya incorporado en el entendimiento particular de los remedios en un sistema de jurídico, estos han sido descritos de manera amplia por alguna parte de la doctrina como “cualquier medida que una corte pueda tomar a favor de la parte en un proceso a quien se le haya causado un perjuicio, o a quien se le pueda causar en el futuro un perjuicio”<sup>54</sup>. En este sentido Rendleman plantea lo siguiente:

Cuando la vida de la víctima se ha visto afectada, separándose del “bienestar”, por la infracción del demandado, la obligación de la corte es forjar un remedio para que el infractor restaure, tanto como sea posible, la situación de la víctima hasta que coincida con lo que la sociedad considera “el bienestar”. Un remedio es lo que una corte hará simultáneamente para víctima e infractor, después de encontrar una violación sustancial<sup>55</sup>.

Más aún, los remedios, desde la descripción general antes planteada, pueden ser entendidos de forma más restrictiva o bajo una concepción más amplia. El entendimiento restrictivo de los remedios promulga, no solo una función exclusivamente correctiva de los mismos, sino, además, un mismo tipo de relación jurídica, esto es, una relación entre demandante y demandado en un proceso judicial<sup>56</sup>. En

53 Carmody, Chios. “Remedies and Conformity Under the WTO Agreement”. *Journal of International Economic Law*, vol. 5° 2, 2002, pp. 307-329. doi:10.1093/jiel/5.2.307. [http://resolver.scholarsportal.info/resolve/13693034/v05i0002/307\\_racutwa](http://resolver.scholarsportal.info/resolve/13693034/v05i0002/307_racutwa). Traducción libre del autor.

54 Laycock, Douglas y Hasen, Richard. *Modern American Remedies: Cases and Materials*. Aspen Law & Business, 2019, p. 1. Idea que también soporta Berryman, “The Law of Remedies”, *op. cit.*

55 Rendleman, “Remedies – The Law School Course”, *op. cit.* Traducción libre del autor.  
56 Véase: Momberg Uribe, R. y Vidal Olivares, A. “El límite económico al cumplimiento

otras palabras, un remedio, así, sería la consecuencia de que un juez decida que los derechos del demandante han sido violados<sup>57</sup>. Tal entendimiento es la forma como el concepto de remedios se ha relacionado mayoritariamente con el sistema de propiedad intelectual: un remedio es el resultado de la decisión de un juez ante la infracción de derechos por parte del demandado que ha reclamado en juicio al demandante-titular de derechos<sup>58</sup>.

De otra parte, la concepción más amplia de los remedios no solo traerá la aplicación de un criterio distributivo de justicia, sino que permitirá ampliar también la lista de actores que intervienen como beneficiarios o afectados por el remedio como consecuencia de la decisión de un juez. En el sentido más amplio, un remedio podría beneficiar no solo a una parte (demandante) sino, además, a un grupo indeterminado de personas o intereses colectivos tales como el mercado o el bienestar social. Un ejemplo de esa perspectiva ha sido incorporado con toda claridad en el concepto de remedios para fusiones o adquisiciones empresariales, señalando que a través del derecho de la competencia gran parte de los remedios pueden atender a soluciones colectivas, como el bienestar del consumidor. Desde la perspectiva de la Unión Europea, Davies y Lyons, en materia de concentraciones, han dicho que:

Sostenemos que cualquier remedio debe ser tratado en términos de qué tan exitoso es en restaurar el mercado en los niveles de competencia equivalentes a la situación existente antes de fusión<sup>59</sup>.

En el mismo sentido, desde la perspectiva de las fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos, se ha dicho:

de contrato desde la excesiva onerosidad sobrevenida a los costos excesivos del cumplimiento específico”. *Vniversitas*, vol. 67, n.º 137, 2018. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj137.lecc>. Quienes afirman que “los efectos de la imprevisión se traducen en un complejo sistema de remedios, cuya finalidad primaria es la preservación del contrato, pero corrigiendo sus términos a través de una distribución del mayor costo sobrevenido”.

57 Listokin, Yair. *Law and Macroeconomics. Legal Remedies to Recessions*. Harvard University Press, 2019, p. 192.

58 Así lo han entendido entre otros: (i) Schwartz, Herbert. “Injunctive Relief in Patent Infringement Suits”. *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 112, n.º 7, 1964, pp. 1025-1048. JSTOR, [www.jstor.org/stable/3310698](http://www.jstor.org/stable/3310698) [Consulta: 4 de marzo de 2020]; (ii) Golden, John. “Patent Trolls and Patent Remedies”. *Tex. L. Rev.*, vol. 85, 2007, pp. 2111 y ss.; (iii) Price, Robert. “Monetary Remedies under the United States Copyright Code”. *Fordham L. Rev.*, vol. 27, 1958-1959, pp. 555 y ss.; (iv) Ciolino, Dane. “Reconsidering Restitution in Copyright”. *Emory L. J.*, vol. 48, 1999, pp. 1 y ss.; (v) Kenfield, Dexter. “Remedies in Software Copyright Cases”. *Computer/L.J.*, vol. 6, 1985-1986, pp. 1 y ss.; (vi) Trunko, Tiffany. “Remedies for Copyright Infringement: Respecting the First Amendment”. *Columbia Law Review*, vol. 89, n.º 8, diciembre 1989, pp. 1940-1965. Así como la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

59 Davies, Stephen y Lyons, Bruce. *Mergers and Merges Remedies in the EU*. Edward Elgar, 2007, p. 44. Traducción libre del autor.

La meta universal de los remedios es preservar la competencia que se vería afectada debido a la transacción, mientras que permite, de ser posible, la realización de eficiencias y otros beneficios<sup>60</sup>.

La política de remedios debe estar alineada con la misión y el funcionamiento del derecho de la competencia, principalmente mediante la creación de remedios efectivos que desincentiven comportamientos anticompetitivos<sup>61</sup>.

En este sentido, en la doctrina aparecen propuestas para modificar el entendimiento tradicional y cerrado de los remedios, de forma que incluso para los remedios en los contratos, en donde se evidencia una estructura cerrada del Derecho de los Remedios, se identifica la necesidad de hacer coincidir la aplicación de remedios con intereses superiores, como puede ser la eficiencia económica<sup>62</sup>. Y como se concretará más adelante, consideramos que la aplicación de una concepción amplia de los remedios en la propiedad intelectual resulta necesaria para proteger intereses de orden superior en un sistema jurídico.

## B. LOS REMEDIOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tradicionalmente la doctrina (del *common law*) ha identificado dos categorías de remedios dentro del sistema de propiedad intelectual, los preliminares y los permanentes<sup>63</sup>; remedios que en el sistema de derecho civil corresponderían respectivamente a las medidas cautelares o las sentencias condenatorias emitidas por un juez (por ejemplo, la restitución, la indemnización o la resolución de un negocio, entre otras)<sup>64</sup>. Además, los remedios dentro del sistema de propiedad intelectual han sido caracterizados como “armas esenciales dentro del arsenal de los titulares de derechos de propiedad intelectual”<sup>65</sup>, es decir, los remedios en el sistema de propiedad intelectual se han construido, en su mayor parte, desde la perspectiva

60 Knable, Ilene. “Key Principles of Merges Remedies”. En: R. Hartly y N. Kiratzis. *The Guide to Merger Remedies*. Global Competition Review, 2018, p. 13. Traducción libre del autor.

61 Moss, Diana. “Realigning Merger Remedies with the Goals of Antitrust”. En: R. Hartly y N. Kiratzis. *The Guide to Merger Remedies*. Global Competition Review, 2018, p. 32. Traducción libre del autor.

62 Ulen, Thomas. “The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies”. *Michigan Law Review*, vol. 83, n.º 2, noviembre 1984, pp. 341-403.

63 Goldstein & Hugenholtz, *International Copyright. Principles, Law and Practice*, *op. cit.*, p. 410. Brown, Ralph. “Civil Remedies for Intellectual Property Invasions: Themes and Variations”. *Law and Contemporary Problems*, vol. 55, n.º 2, Copyright and Legislation: The Kastenmeier Years, 1992, pp. 45-78.

64 A esta clasificación se debe agregar, también, la que diferencia dentro del sistema del *common law* entre equitable y legal remedies. Diferencia que depende del tipo de corte en la que se adelanta el caso y que no tiene equivalente en el sistema de derecho civil. Véase, Murphy, Colleen. “Money as ‘Specific’ Remedy”. *Alabama Law Review*, vol. 58, 2006, pp. 119 y ss.

65 Goldstein y Hugenholtz, *International Copyright. Principles, Law and Practice*, *op. cit.*, p. 411.

de reglas de propiedad con el propósito de lograr impedir que terceros usen dichos bienes, o para compensar las consecuencias dañosas del uso no autorizado por parte de infractores<sup>66</sup>. Situación que no puede desconocer cierto tipo de remedios que ha reconocido el sistema de propiedad intelectual, conocidos como remedios en equidad, cuyo principal ejemplo es la doctrina del *misused* (tanto para patentes como para derecho de autor)<sup>67</sup>. En este tipo de remedios en equidad, como ocurre en el caso de la doctrina del *misused*, el fundamento de su aplicación excede la relación unidireccional demandante-demandado y la amplía como una defensa del demandando frente a su demandante<sup>68</sup>. Es decir, se constituye en un verdadero remedio en sentido amplio.

A pesar de la posibilidad de obtener remedios del tipo “defensas” del demandado frente al demandante, los remedios en el sistema de propiedad intelectual han sido entendidos por la doctrina mayoritaria bajo la concepción restrictiva antes identificada y que está relacionada con la justicia correctiva. No obstante lo anterior, existen posiciones que han buscado ampliar o flexibilizar el entendimiento que la propiedad intelectual tiene sobre los remedios. En este sentido, encontramos la posición de Fischman<sup>69</sup>, para quien el entendimiento restrictivo de los remedios obedece a la aplicación estricta de reglas de propiedad o de responsabilidad a la hora de ser implementados, las cuales deben ser reconsideradas para dar cabida a remedios “hechos a la medida” impuestos caso a caso. En este sentido, encontramos que algunos doctrinantes proponen integrar otras consideraciones para la imposición de remedios en el derecho de autor, tales como las fallas de mercado<sup>70</sup>.

66 Menell, Lemley y Merges. *Intellectual Property in the New Technological Age*, op. cit., p. 989.

67 Heymann, Laura. “Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies”. *Stan. Tech. L. Rev.*, vol. 17, 2013-2014, pp. 239 y ss.

68 Sobre la doctrina del *misused* véanse los casos Corte del Circuito Federal de Estados Unidos. Chamberlain Grp., Inc. v. Skylink Techs., Inc., 381 F.3d 1178, 1201 (Fed. Cir. 2004); Corte del Tercer Circuito de Estados Unidos. Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc., 342 F.3d 191, 204-06 (3d Cir. 2003); Corte del Quinto Circuito de Estados Unidos. Alcatel USA, Inc. v. DGI Techs., Inc., 166 F.3d 772, 793 (5th Cir. 1999); Corte del Noveno Circuito de Estados Unidos. Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n, 121 F.3d 516, 520 (9th Cir. 1997); Corte del Distrito de Nueva York en Estados Unidos. Shady Records, Inc. v. Source Enters., Inc., No. 03 CIV 9944 (GEL), 2004 U.S. Dist. LEXIS 26143, at \*50 (S.D.N.Y. Jan. 3, 2005).

69 Fischman, Orit. “Flexible Remedies as a Means to Counteract Failures in Copyright Law (May 5, 2011)”. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol. 29, n.º 1, 2011. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1832749>. Quien además sugiere la necesidad de abandonar la relación entre propiedad intelectual (derecho de autor) y derechos de propiedad. “Another way to rethink remedies is by focusing on the analysis of remedies as a discretionary vehicle for courts to define the appropriate way to achieve a specific result, without getting into the meaning of the classification of rights as ‘property’ rights or a tort” (p. 23).

70 Gordon, Wendy. “Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the ‘Betamax’ Case and Its Predecessors”. *Columbia Law Review*, vol. 82, n.º 8, 1982, pp. 1600-1657. JSTOR, [www.jstor.org/stable/1122296](http://www.jstor.org/stable/1122296) [Consulta: 4 de marzo de 2020]; Hoffstadt, Brian. “Dispossession, Intellectual Property, and the Sin of Theoretical Homogeneity”, *S. Cal. L. Rev.*, vol. 80, 2007, pp. 909 y ss., pp. 914-917; Fisher, William. “Reconstructing The Fair Use Doctrine”. *Harv. L. Rev.*, vol. 101, 1988, pp. 1661, 1668.

Será esta concepción amplia de los remedios en la propiedad intelectual, especialmente en el derecho de autor, sobre la que construiremos la naturaleza remedial del agotamiento de los derechos de autor. De esta forma, reiteramos que nuestro entendimiento de los remedios va más allá de la estricta relación titular-infractor (demandante-demandado), relación que consideramos debe ser ampliada para integrar intereses superiores de carácter colectivo como el libre mercado, el sistema de precios o los derechos de los consumidores.

### III. EL AGOTAMIENTO COMO UN REMEDIO

Como ya se ha mencionado, la mayoría de la doctrina ha clasificado al agotamiento del derecho de autor como un tipo de limitación o excepción, obviando la ambigüedad terminológica que tal categoría acarrea. Esta situación puede generar diferentes resultados en la aplicación de la figura del agotamiento de los derechos patrimoniales de autor: (i) el agotamiento entendido como límite o excepción que solamente es aplicable para restringir facultades en los supuestos fácticos que se planteen en la norma y cuyos eventuales resultados serán interpretados de forma restrictiva y favorable al titular de derechos<sup>71</sup>; (ii) el agotamiento entendido como una licencia implícita que otorga cada titular al disponer por primera vez de una copia que contiene su obra<sup>72</sup>; (iii) el agotamiento entendido como el resultado del ejercicio legítimo de un derecho que ostenta titular de la obra, pero que, eventualmente, puede ser aplicado desviándose de su finalidad, en abuso del derecho originalmente reconocido<sup>73</sup>; (iv) el agotamiento entendido como la consecuencia

71 En este sentido véase cómo se ha regulado el agotamiento en la Ley 1915 de 2018, la más reciente reforma al régimen de derecho de autor en el país (mediante la cual se modifica la Ley 23 de 1982). En donde el agotamiento solamente funcionará luego de una primera “compraventa” (excluyendo incluso otros actos dispositivos como la donación) y respecto solamente del derecho patrimonial de distribución. Incluso, antes de esta modificación así se interpretaba la aplicación del agotamiento para la jurisdicción colombiana; véase, Ríos Pinzón, Yecid Andrés. “El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)”. Centro Colombiano del Derecho de Autor –CECOLDA–, columna de opinión. Disponible en: [http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El\\_agotamiento\\_del\\_Derecho\\_de\\_Autor\\_y\\_los\\_Derechos\\_Conexos.pdf](http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf)

72 Doctrinalmente se ha planteado que el agotamiento debe ser entendido bajo la doctrina de las licencias implícitas como una manera de interpretar negocios jurídicos que puedan dar paso a la aplicación del agotamiento. Véase: Fischman Afori, Orit. “Implied License - An Emerging New Standard in Copyright Law”. *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, vol. 25, 2008. Disponible en: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1266083>; Mysoor, Poorna. Exhaustion, “Exhaustion, Non-exhaustion and Implied Licence”. *IIC*, vol. 49, 2018, pp. 656-684. <https://doi.org/10.1007/s40319-018-0721-3>; “Copyright Protection in an Opt-Out World: Implied License Doctrine and News Aggregators”. *The Yale Law Journal*, vol. 122, 2012, pp. 837-850. Y que algunas Cortes han introducido para el caso del agotamiento de derecho de autor y patentes; véase: (i) *Numbers Licensing LLC v. bVisual USA Inc.* [91 U.S.P.Q.2d 1946 (E.D. Wash. July 15, 2009)]; (ii) *LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.*, Nos. 05-1261, -1262, -1263, -1264, -1302, -1303, -1304 (Fed. Cir. July 7, 2006).

73 Aunque no resultan exactamente equiparables, bajo la definición anterior cabrían las figuras del abuso del derecho y el “*copyright misuse*”. La primera, figura propia del derecho civil, no ha sido desarrollada a profundidad por la doctrina y de manera tangencial

de que ciertas facultades no estén incluidas en el patrimonio del titular<sup>74</sup>. Todas estas acepciones, de alguna manera o bajo algún entendimiento especial, cabrían bajo la gran categoría “limitaciones y excepciones al derecho de autor”.

Más allá del hecho puntal de poder identificar algunas de estas acepciones del agotamiento con casos puntuales o con la manera como se ha plasmado en algunas normas, el resultado de manejar este catálogo de acepciones, es decir, la ambigüedad<sup>75</sup> con la que es tratada la figura del agotamiento en materia de derecho de autor, no corresponde con la historia y el desarrollo jurisprudencial de la figura debido a que, al adoptar una de estas posibilidades, necesariamente se estaría negando, erróneamente, la existencia de las demás alternativas que efectivamente se han dado. Por ello, a continuación, expondremos los motivos por los que consideramos que el agotamiento constituye un remedio dentro del sistema del derecho de autor.

Entender al agotamiento como una regla *ex ante*, prefijada para acotar un derecho, desconoce la forma como esta figura apareció y sigue apareciendo en la jurisprudencia para graduar su ámbito de aplicación. Por el contrario, configurar al agotamiento como una regla *ex post* mediante la cual el juez del caso corrige una situación contraria al interés superior protegido, coincide con el desarrollo que ha tenido esta materia en diferentes jurisdicciones<sup>76</sup>.

Así se puede identificar en los casos que originaron la figura del agotamiento en el ámbito del derecho de autor. En *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*<sup>77</sup>, la Corte

por la jurisprudencia; véase: Uribe, Contreras y Arbouin, “La aplicación de la función social de la propiedad intelectual a través del abuso del derecho”, *op. cit.* Pero que en el derecho anglosajón sí ha sido ampliamente desarrollado el *copyright misuse* y su relación con el agotamiento; véase: (i) Calboli, Irene, “Corporate Strategies, First Sale Rules, and Copyright Misuse: Waiting for Answers from *Kirstaeng v. Wiley* and *Omega v. Costco* (II) (March 1, 2013)”. *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, vol. 11, 2013, Forthcoming. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2236586>; (ii) Picker, Randal. “*Apple v. Psystar*: Software Licensing, The First-Sale Doctrine, and Copyright Misuse”. *The Media Institute* [en línea], 3 de octubre de 2011. Disponible en: <https://www.mediainstitute.org/2011/10/03/apple-v-psystar-software-licensing-the-first-sale-doctrine-and-copyright-misuse/>; (iii) *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, No. 11-57137 (9th Cir. Jan. 20, 2015).

74 En este sentido se podrían incluir diferentes posibilidades para el agotamiento, tales como la muy desarrollada teoría de la “*specific / essential subject matter*” de la Unión Europea, la cual describe el contenido de los derechos de propiedad intelectual, situación que trae como consecuencia que el agotamiento se habilitaría porque tal ejercicio del derecho de autor no está incluido como “*specific / essential subject matter*”. Véase: Tritton, Guy. *Intellectual Property in Europe*, 3ª ed. London: Sweet & Maxwell, 2008; Batchelor, Bill y Montani, Luca. “Exhaustion, essential subject matter and other CJEU judicial tools to update copyright for an online economy”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 10, issue 8, agosto 2015, pp. 591-600. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpv093>; *Football Association Premier League Ltd v. QC Leisure*, C- 403/08 and 429/08, EU:C:2011:631.

75 Ambigüedad que puede ser explicada desde el reconocimiento de una tensión entre interés particular e interés colectivo en la determinación de los límites, que conlleva a diferentes arreglos, según diferentes perspectivas, entendimientos o épocas. Véase, Westermann, Harry; Westermann, Harm; Gursky, Karl y Eickmann, Dieter. *Derechos reales*, vol. I. Fundación Cultural del Notariado, 2008, p. 311.

76 Sobre regulación *ex ante* y *ex post* véase: Uribe & Carbajo, “Regulación ‘*ex ante*’ y control ‘*ex post*’”, *op. cit.*

77 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

Suprema de Justicia de los Estados Unidos consideró que las restricciones en el precio posventa de un ejemplar de una obra literaria no podían generar efectos, no porque se le causara un daño particular al distribuidor que vendía en el mercado secundario, sino porque el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor en ese escenario (mercado secundario) excedía el ámbito de protección previsto por la ley. Tal decisión no es la aplicación de una regla *ex ante*, por el contrario, es la aplicación de una regla *ex post* a los efectos derivados del ejercicio de un derecho de autor en un caso particular; es decir, consistió en el reconocimiento de una situación especial que requería ser analizada en un contexto más amplio que el de la relación procesal planteada ante el juez. En efecto, admitir que un autor ostenta todas las formas de explotación de la obra, pero que tal ejercicio no alcanza para restringir los precios post venta de una copia de su obra, representa la consideración y ponderación de intereses superiores que directamente involucran a las partes de un proceso. El bienestar público como un interés de orden superior que identificamos en el caso *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, fue explícitamente ratificado en el caso *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.* de 1911<sup>[78]</sup>, en el que la Corte afirmó<sup>79</sup>:

El fabricante no puede fijar precios para ventas futuras por regla o por aviso, en ausencia de contrato o derecho estatutario. Se ha sostenido por esta Corte que tal privilegio no existe en el derecho de autor, aunque el titular del derecho de autor tenga el derecho para distribuir copias del material protegido.

[...]

Respecto de los contratos que restringen el comercio, la doctrina precedente del common law ha sido modificada sustancialmente por la adaptación a las condiciones modernas. *Pero el interés público sigue siendo la primera consideración.* Para mantener la restricción se debe encontrar razonable tanto para el público en general como para las partes involucradas y estará limitada a lo estrictamente necesario en las circunstancias particulares del caso.

[...]

*El bienestar público se considerará primero* y luego, si no está en juego y *si la restricción sobre una de las partes del contrato no es mayor que la protección que requiere la otra parte*, el contrato se podrá mantener<sup>80</sup> [cursivas añadidas].

78 Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.*, 220 U.S. 373. 1911.

79 Como se precisará más adelante, el precedente fijado por *Dr. Miles* en materia de derecho de la competencia sobre la prohibición *per se* de fijación de precios para la reventa fue modificada por una regla de la razón en el asunto *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSK, Inc.*, 551 U.S. 877 (2007).

80 Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.*, 220 U.S. 373. 1911. Traducción libre del autor.

En la Unión Europea fue aún más clara la identificación del propósito superior para el que se creó la figura del agotamiento y para el que efectivamente fue aplicado por el Tribunal de Justicia Europeo. En el caso *Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co*<sup>81</sup>, el Tribunal concluyó que el ejercicio del derecho exclusivo para distribuir copias de una grabación sonora podía atentar contra el propósito, o interés superior, de fusionar los mercados nacionales en un mercado único.

Tal prohibición, que consagra el aislamiento de los mercados nacionales, menoscaba la finalidad esencial del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados nacionales en un mercado único;

[...]

que *no se podría alcanzar este objetivo* si, en virtud de los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, sus nacionales tuvieran la posibilidad de compartimentar el mercado y de practicar discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas del comercio entre los Estados miembros<sup>82</sup> [cursivas añadidas].

Aunque la consideración de intereses superiores, que van más allá de la cerrada relación procesal entre demandante y demandado, es clara en los casos originales del agotamiento en Estados Unidos y la Unión Europea, se debe resaltar que a lo largo de su evolución esos mismos intereses no se han mantenido invariables<sup>83</sup>. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prohibición generalizada contra las restricciones posventa ha variado desde la incorporación de prohibiciones *per se*, hasta llegar a la valoración de las mismas prácticas como positivas, prohibidas solo en casos muy específicos, pasando por reglas intermedias que buscan un análisis caso a caso (regla de la razón). En el caso de la Unión Europea también podemos identificar tendencias cambiantes sobre la incorporación de la integración de mercados como un interés superior o no, al punto que existen casos en los que con toda claridad se ha privilegiado tal interés, como en el caso *Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co*<sup>84</sup>, hasta aquellos en los que tal propósito es relegado hasta el punto de ser descartado, como en el caso *Coditel SA v. Ciné Vog Films SA*<sup>85</sup>.

81 Tribunal de Justicia Europeo. *Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co*, asunto 78/70, 1971.

82 *Ibid.*

83 Como lo reconoce Ghosh al reconocer el origen jurisprudencial de la figura y afirmar que su desarrollo “no ha sido monolítico”. Véase: Ghosh, Shubha. “The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences (February 3, 2014)”. Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1248. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2390232> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2390232>.

84 Tribunal de Justicia Europeo. *Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co*, asunto 78/70, 1971.

85 Tribunal de Justicia Europeo. Asunto 62/79, *Coditel SA v. Ciné Vog Films SA* [1980] ECR 881, [1981] 2 CMLR 362.

No obstante lo anterior, la consideración de diferentes tipos de intereses superiores por parte de los jueces no descarta su característica de remedio dentro del sistema de derecho de autor, por el contrario, lo reafirma, toda vez que el juez será quien estime caso a caso cuál es el interés jurídico superior que debe ser defendido o cuál ha sido vulnerado en una situación particular. En este sentido, encontramos los diferentes propósitos o intereses superiores que la doctrina ha identificado para el agotamiento.

Podemos resaltar, en primer lugar, el reconocimiento de la doctrina del aporte que la Unión Europea (y antes la Comunidad Europea) ha hecho a la identificación de intereses generales de carácter superior, no solo con la creación del concepto de “mercado único europeo”<sup>86</sup> antes descrito, sino también con lo que alguna parte de la doctrina ha denominado “*TRIPS Plus*”<sup>87</sup>, para referirse a aquellos intereses superiores garantizados por la jurisprudencia europea en el caso del agotamiento. La doctrina destaca la flexibilidad de la jurisdicción europea para encontrar intereses a ser garantizados dependiendo del contexto económico y del impacto en el mercado que cada caso puede presentar<sup>88</sup>; en tal sentido, se utiliza como ejemplo la evolución del agotamiento frente a lo que denomina “servicios”<sup>89</sup>, planteando como antecedente el caso *Coditel*<sup>90</sup>, que contrasta con las decisiones en los casos de *Football Association Premier League*<sup>91</sup> y *UsedSoft*<sup>92</sup>. Casos que hoy tenemos que contrastar, a su vez, con el de *Tom Kabinet*<sup>93</sup>.

Bohannon y Hovenkamp han reconocido que las diferentes decisiones en los casos que resuelven temas de agotamiento en los Estados Unidos evidencian diferentes aproximaciones a su relación con el derecho de la competencia; sin embargo, enfatizan en la necesidad de que el agotamiento tenga como criterio de aplicación

86 Concepto claramente económico y de mercado, y que no está directamente vinculado con el mismo ordenamiento autoral. Véase: Longdin, Louise y Lim, Pheh Hoon. “Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and the Foreclosure of Secondary Markets for Used Software”. *IIC*, vol. 44, 2013, pp. 541-568. <https://doi.org/10.1007/s40319-013-0063-0>; Cornish, William y Llewelyn, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Sweet & Maxwell, 2003, pp. 41 y ss.

87 Stothers, Christopher. “The European Internal Market: Exhaustion plus”. En: I. Calboli y E. Lee. *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Edward Elgar, 2016.

88 Entre otros ejemplos en los que se destacan la forma como el Tribunal Europeo de Justicia ha tratado los casos de agotamiento de marcas, están el caso de los paquetes o las marcas de lujo. Tribunal de Justicia Europeo. *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm*, [1978] Asunto 102/77. Tribunal de Justicia Europeo. *Copad v. Christian Dior Couture*, [2009] Asunto C-59/08.

89 Refiriéndose no a objetos tangibles que materializan derechos de autor, sino a señales o transmisiones que contienen este tipo de derechos.

90 Tribunal de Justicia Europeo. Asunto 62/79, *Coditel SA v. Ciné Vog Films SA* [1980] ECR 881, [1981] 2 CMLR 362.

91 Tribunal de Justicia Europeo. Asuntos acumulados C-403/08, *Football Association Premier League Ltd v. QC Leisure* y C-429/08, *Murphy v. Media Protection Services Ltd* [2012] FSR 1, [2012] 1 CMLR 29.

92 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Caso C-128 de 2011: *UsedSoft v. Oracle*.

93 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 19 de diciembre de 2019. Asunto C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers contra Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV*.

una “preocupación” por las restricciones a la competencia y a la innovación. En la misma línea, rechazan como interés garantizado para la aplicación del agotamiento la prohibición a las restricciones para la enajenación de la propiedad privada, en la medida en que tal prohibición general y absoluta no solo es incompatible con las reglas de protección de la competencia (principalmente la regla de la razón), sino con la naturaleza de la figura<sup>94</sup>.

## CONCLUSIÓN

En suma, todo lo anterior apunta a entender al agotamiento no solo como una regla *ex post*, que el juez en cada caso aplicará para defender intereses de orden superior, que pueden no estar directamente relacionados con la norma autoral; sino que, además, apunta a identificar al agotamiento como un verdadero remedio en sentido amplio.

Las consideraciones económicas o de mercado que deben ser balanceadas en cada caso, siguiendo las características de un remedio *ex post*, deben incluir el reconocimiento del contexto particular para extraer de manera adecuada las conclusiones sobre los beneficios y costos económicos que el agotamiento implica; por ejemplo, tipos de industrias específicas, tipos de beneficiarios particulares o precios de los bienes<sup>95</sup>. Tal conclusión puede parecer demasiado abierta en las posibilidades que formula, sin embargo, es precisamente ese análisis caso a caso el que proponemos sea recuperado para la figura del agotamiento, en contra de interpretaciones que pretenden posicionar una respuesta definitiva y *ex ante* para cualquier contexto, independientemente de las circunstancias.

94 Bohannon, Christina y Hovenkamp, Herbert. *Creation Without Restraint. Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*. Oxford University Press, 2012, pp. 369 y 370; Hovenkamp, Herbert J., “Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective”. Faculty Scholarship at Penn Law, 1815, 2011. [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/1815](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1815). Específicamente, Hovenkamp reconoce que la “preocupación” por la competencia no puede ser el único propósito o función del agotamiento como herramienta, en la medida en que de esa forma el sistema de propiedad intelectual cedería por completo ante el derecho de la competencia, sin embargo, enfatiza que el criterio predominante sí debe ser el evitar restricciones a la competencia. Véase Hovenkamp, Herbert. “Reasonable Patent Exhaustion”. *Yale J Regulation*, 2017, p. 8. También véase sobre la consideración de la libre competencia en relación con el aspecto territorial de la figura: Conde, Beatriz. “El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XXIII, 2002. En concordancia, Rub ha dicho que “copyright exhaustion, which was originally designed primarily to promote competition policy”; en: Rub, Guy A. “Rebalancing Copyright Exhaustion”. *Emory Law Journal*, vol. 61, 2015, pp. 741 y ss.; Ohio State Public Law Working Paper No. 248. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2433780>.

95 En este sentido véase: Picker, Randal C. “Copyright as Entry Policy: The Case of Digital Distribution”. *The Antitrust Bulletin*, 2002. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=307005> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.307005>. Véase también, Belleflamme, Paul. “Pricing Information Goods in the Presence of Copying”. En: W. Gordon y R. Watt. *The Economics of Copyright. Developments in Research and Analysis*. Edward Elgar, 2003.

A la acertada afirmación de Ghosh: “Este análisis económico no apoya ni un agotamiento débil, ni una regla amplia del mismo”<sup>96</sup>, nosotros agregaríamos que la aplicación contextualizada del agotamiento como un remedio en sentido amplio tampoco aboga por un agotamiento débil o fuerte.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Abarza, Jacqueline y Katz, Jorge. *Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC*. Cepal, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 2002.
- Antequera, Ricardo y Rogel, Carlos (coords.). *Los límites del derecho de autor*. Reus, 2006.
- Batchelor, Bill y Montani, Luca. “Exhaustion, essential subject matter and other CJEU judicial tools to update copyright for an online economy”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 10, issue 8, agosto 2015, pp. 591-600. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpv093>.
- Baylos, Hermenegildo et al. *Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Civitas, 2009.
- Belleflamme, Paul. “Pricing Information Goods in the Presence of Copying”. En: W. Gordon y R. Watt. *The Economics of Copyright. Developments in Research and Analysis*. Edward Elgar, 2003.
- Berryman, Jeffrey. “The Law of Remedies: A Prospectus for Teaching and Scholarship”. *Oxford U. Commw. L.J.*, vol. 10, 2010, pp. 123 y ss.
- Bohannon, Christina y Hovenkamp, Herbert. *Creation Without Restraint. Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*. Oxford University Press, 2012.
- Brown, Ralph. “Civil Remedies for Intellectual Property Invasions: Themes and Variations”. *Law and Contemporary Problems*, vol. 55, n.º 2, Copyright and Legislation: The Kastenmeier Years, 1992.
- Calabresi, Guido y Melamed, Douglas. “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral”. *Harv. L. Rev.*, vol. 85, 1972, pp. 1089 y ss.
- Calboli, Irene y Lee, Edward. *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Edward Elgar, 2016.
- Calboli, Irene. “Corporate Strategies, First Sale Rules, and Copyright Misuse: Waiting for Answers from *Kirstaeng v. Wiley* and *Omega v. Costco* (II) (March 1, 2013)”. *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, vol. 11, 2013, Forthcoming. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2236586>.

<sup>96</sup> Traducción propia: Ghosh, Shubha. “The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences”. Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1248, 3 de febrero de 2014. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2390232> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2390232>.

- Calleja, David. *El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial*. Trabajo de grado de maestría en Propiedad Intelectual, Universidad Internacional de La Rioja, Valencia, 2019. Disponible en: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/9416/CallejaGarc%C3%ADa%2C%20David.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Carbajo, Fernando. “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND”. *Revista Electrónica de Direito. RED*, n.º 3, 2016.
- Carmody, Chios. “Remedies and Conformity Under the WTO Agreement”. *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n.º 2, 2002, pp. 307-329. doi:10.1093/jiel/5.2.307.
- Castro, Juan. “El agotamiento de los derechos de Propiedad Intelectual”. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 13, 2009, p. 254.
- Ciolino, Dane. “Reconsidering Restitution in Copyright”. *Emory L. J.*, vol. 48, 1999, pp. 1 y ss.
- Colby, Richard. “The First Sale Doctrine - The Defense That Never Was”. *J. Copyright Soc’y U.S.A.*, vol. 32, n.º 2, 1984, pp. 77 y ss.
- Conde, Beatriz. “El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XXIII, 2002.
- Contreras Jaramillo, J. C. (2015). “Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”. *Vniversitas*, vol. 64, n.º 131, 2015, pp. 277–322. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.osad>
- Cordero, Clara. “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de patente y marcas, en materia de salud pública, a la luz de la OMC y la UE: especial referencia a la jurisprudencia del TJCE sobre el reenvasado”. *Saberes*, vol. 4, 2006.
- Córdoba, Juan. *El derecho de autor y sus límites. Los fundamentos del derecho de autor y su incidencia en la determinación de excepciones y limitaciones a la luz de la “regla de los tres pasos”*. Temis, 2015.
- Cornish, William y Llewelyn, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Sweet & Maxwell, 2003.
- Davies, Stephen y Lyons, Bruce. *Mergers and Merges Remedies in the EU*. Edward Elgar, 2007.
- Ficsor, Mihály. *Limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno digital* (trad. S. Rodríguez). Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Cerlalc y Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2007.
- Ficsor, Mihály. *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*. Oxford University Press, 2002.

- Fischman Afori, Orit. "Implied License - An Emerging New Standard in Copyright Law". *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, vol. 25, 2008. Disponible en: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1266083>.
- Fischman, Orit. "Flexible Remedies as a Means to Counteract Failures in Copyright Law (May 5, 2011)". *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol. 29, n.º 1, 2011. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1832749>.
- Fisher, William. "Reconstructing The Fair Use Doctrine". *Harv. L. Rev.*, vol. 101, 1988, pp. 1661, 1668.
- Fontaine, Donald. "The Constitutional Law of Remedies in Welfare Litigation". *Me. L. Rev.*, vol. 23, 1971, pp. 41 y ss.
- Ghosh, Shubha. "The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences". Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1248, 3 de febrero de 2014. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2390232> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2390232>.
- Golden, John. "Patent Trolls and Patent Remedies". *Tex. L. Rev.*, vol. 85, 2007, pp. 2111 y ss.
- Goldstein, Paul y Hugenholtz, Bernt. *International Copyright. Principles, Law, and Practice*. Oxford, 2013.
- Gordon, Wendy y Watt, Richard. *The Economics of Copyright. Developments in Research and Analysis*. Edward Elgar, 2003.
- Gordon, Wendy. "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the 'Betamax' Case and Its Predecessors". *Columbia Law Review*, vol. 82, n.º 8, 1982, pp. 1600-1657. JSTOR, [www.jstor.org/stable/1122296](http://www.jstor.org/stable/1122296) [Consulta: 4 de marzo de 2020].
- Heath, Christopher. *Parallel Imports and International Trade*. Presentado en la Reunión Anual de la Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP) en la sede de la OMPI, en Ginebra (7 a 9 de julio de 1999).
- Heymann, Laura. "Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies". *Stan. Tech. L. Rev.*, vol. 17, 2013-2014, pp. 239 y ss.
- Hoffstadt, Brian. "Dispossession, Intellectual Property, and the Sin of Theoretical Homogeneity", *S. Cal. L. Rev.*, vol. 80, 2007, pp. 909 y ss.
- Hovenkamp, Herbert J., "Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective". Faculty Scholarship at Penn Law, 1815, 2011. [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/1815](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1815).
- Hovenkamp, Herbert. "Reasonable Patent Exhaustion". *Yale J Regulation*, 2017.
- Jasiewicz, Monika. "Copyright Protection in an Opt-Out World: Implied License Doctrine and News Aggregators". *The Yale Law Journal*, vol. 122, 2012, pp. 837-850.
- Kenfield, Dexter. "Remedies in Software Copyright Cases". *Computer/L.J.*, vol. 6, 1985-1986, pp. 1 y ss.

- Knable, Ilene. "Key Principles of Merges Remedies". En: R. Harty & N. Kiratzis. *The Guide to Merger Remedies*. Global Competition Review, 2018.
- Laycock, Douglas y Hasen, Richard. *Modern American Remedies: Cases and Materials*. Aspen Law & Business, 2019.
- Listokin, Yair. *Law and Macroeconomics. Legal Remedies to Recessions*. Harvard University Press, 2019.
- Lobato, Manuel. "El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas". *Anuario de Derecho Civil*, ISSN 0210-301X, vol. 44, n.º 2, 1991.
- Longdin, Louise y Lim, Peh Hoon. "Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and the Foreclosure of Secondary Markets for Used Software". *IIC*, vol. 44, 2013, pp. 541-568. <https://doi.org/10.1007/s40319-013-0063-0>.
- McCarthy, Thomas; Schechter, Roger y Franklyn, David. *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*. BNA Books, 2005.
- Menell, Peter; Lemley, Mark y Merges, Robert. *Intellectual Property in the New Technological Age: 2018. Vol. II: Copyrights, Trademarks and State IP Protections*. Clause 8 Publishing, 2018.
- Menell, Peter; Lemley, Mark y Merges, Robert. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Wolters Kluwer, 2012.
- Momberg Uribe, R. y Vidal Olivares, A. "El límite económico al cumplimiento de contrato Desde la excesiva onerosidad sobrevenida a los costos excesivos del cumplimiento específico". *Vniversitas*, vol. 67, n.º 137, 2018. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj137.lecc>.
- Moss, Diana. "Realigning Merger Remedies with the Goals of Antitrust". En: R. Harty y N. Kiratzis. *The Guide to Merger Remedies*. Global Competition Review, 2018
- Moure, Juan. *Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*. Documento preparado en el marco del Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002.
- Murphy, Colleen. "Money as 'Specific' Remedy". *Alabama Law Review*, vol. 58, 2006, pp. 119 y ss.
- Mysoor, Poorna. "Exhaustion, Non-exhaustion and Implied Licence". *IIC*, vol. 49, 2018, pp. 656-684. <https://doi.org/10.1007/s40319-018-0721-3>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "El agotamiento de los derechos a escala internacional" [en línea]. Disponible en: [https://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm) [Consulta: 1 de junio de 2019].
- O'Rourke, Maureen. "Rethinking Remedies at the Intersection of Intellectual Property and Contract: Toward a Unified Body of Law". *Iowa Law Review*, vol. 82, Issue 4, mayo 1997, pp. 1137-1208.

- Perel, Maayan. “Digital Remedies”. *Berkeley Technology Law Journal (BTLJ)*, vol. 35, issue 1, 2020. Disponible en: [https://btlj.org/data/articles2020/35\\_1/01\\_Pe-rel\\_WEB.pdf](https://btlj.org/data/articles2020/35_1/01_Pe-rel_WEB.pdf)
- Picker, Randal C. “Copyright as Entry Policy: The Case of Digital Distribution”. *The Antitrust Bulletin*, 2002. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=307005> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.307005>.
- Picker, Randal. “Apple v. Psystar: Software Licensing, The First-Sale Doctrine, and Copyright Misuse”. *The Media Institute* [en línea], 3 de octubre de 2011. Disponible en: <https://www.mediainstitute.org/2011/10/03/apple-v-psystar-software-licensing-the-first-sale-doctrine-and-copyright-misuse/>
- Price, Robert. “Monetary Remedies under the United States Copyright Code”. *Fordham L. Rev.*, vol. 27, 1958-1959, pp. 555 y ss.
- Radin, Margaret. “Reconsidering the Rule of Law”. *Boston University Law Review*, vol. 69, 1989, pp. 781-819.
- Rendleman, Doug. “Remedies – The Law School Course”. *Brandeis L. J.*, vol. 39, 2001, pp. 535 y ss.
- Rendleman, Doug. “Remedies: A Guide for the Perplexed”. *St. Louis U. L. J.*, vol. 57, 2013, pp. 567-584.
- Ricketson, Sam. *Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*. Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003.
- Ríos Pinzón, Yecid Andrés. “El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)”. Centro Colombiano del Derecho de Autor –Cecolda–, columna de opinión. Disponible en: [http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El\\_agotamiento\\_del\\_Derecho\\_de\\_Autor\\_y\\_los\\_Derechos\\_Conexos.pdf](http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf)
- Ríos, Wilson. *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías*. Temis, 2011.
- Rub, Guy A. “Rebalancing Copyright Exhaustion”. *Emory Law Journal*, vol. 61, 2015, pp. 741 y ss.; Ohio State Public Law Working Paper No. 248. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2433780>.
- Schwartz, Herbert. “Injunctive Relief in Patent Infringement Suits”. *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 112, n.º 7, 1964, pp. 1025-1048. JSTOR, [www.jstor.org/stable/3310698](http://www.jstor.org/stable/3310698) [Consulta: 4 de marzo de 2020].
- Sirinelli, Pierre. *Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos. Taller sobre cuestiones de aplicación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999.
- Smith, Stephen. “The Structure of Remedial Law”. En: R. Halson y D. Campbell. *Research Handbook on Remedies in Private Law*. Edward Elgar, 2019.

- Stothers, Christopher. "The European Internal Market: Exhaustion plus". En: I. Calboli y E. Lee. *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Edward Elgar, 2016.
- Tritton, Guy. *Intellectual Property in Europe*, 3ª ed. London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Trunko, Tiffany. "Remedies for Copyright Infringement: Respecting the First Amendment". *Columbia Law Review*, vol. 89, n.º 8, diciembre 1989.
- Ulen, Thomas. "The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies". *Michigan Law Review*, vol. 83, n.º 2, noviembre 1984.
- Uribe, Carlos y Carbajo, Fernando. "Regulación 'ex ante' y control 'ex post'. La difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia". *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, ISSN 1139-3289, tomo 33, 2012-2013, pp. 307-330.
- Uribe, Carlos; Contreras, Juan y Arbouin, Felipe. "La aplicación de la función social de la propiedad intelectual a través del abuso del derecho: un análisis necesario para el sistema de derecho civil". *Vniversitas*, vol. 68, n.º 139, 2019. <https://doi.org/10.11144/10.11144/Javeriana.vj139.afsp>.
- Waldron, Jeremy. "Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues". *California Law Review*, vol. 82, 1994, pp. 509-540.
- Weinrib, Ernest. "Corrective Justice in a Nutshell". *The University of Toronto Law Journal*, vol. 52, n.º 4, 2002.
- Westermann, Harry; Westermann, Harm; Gursky, Karl y Eickmann, Dieter. *Derechos reales*, vol. I. Fundación Cultural del Notariado, 2008.
- Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Lógico-Philosophicus*. Madrid: Alianza, 1999.
- Wright, Charles. "The Law of Remedies as a Social Institution". *U. Det. L.J.*, vol. 18, 1955, pp. 376 y ss.

## NORMAS Y JURISPRUDENCIA

- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), 1994.
- Comunidad Andina de Naciones, Decisión Andina 351 de 1993.
- Corte del Circuito Federal de Estados Unidos. Chamberlain Grp., Inc. v. Skylink Techs., Inc., 381 F.3d 1178, 1201 (Fed. Cir. 2004).
- Corte del Distrito de Nueva York en Estados Unidos. Shady Records, Inc. v. Source Enters., Inc., No. 03 CIV 9944 (GEL), 2004 U.S. Dist. LEXIS 26143, at \*50 (S.D.N.Y. Jan. 3, 2005).
- Corte del Noveno Circuito de Estados Unidos. Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n, 121 F.3d 516, 520 (9th Cir. 1997).
- Corte del Quinto Circuito de Estados Unidos. Alcatel USA, Inc. v. DGI Techs., Inc., 166 F.3d 772, 793 (5th Cir. 1999).

- Corte del Tercer Circuito de Estados Unidos. Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc., 342 F.3d 191, 204-06 (3d Cir. 2003).
- Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373. 1911.
- Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373. 1911.
- Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).
- Decisión Andina 351.
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001.
- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- Football Association Premier League Ltd v. QC Leisure, C- 403/08 and 429/08, EU:C:2011:631.
- Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSK, Inc, 551 U.S. 877 (2007).
- Ley 1915 de 2018, mediante la que se modificó el artículo 12 de la Ley 23 de 1982. Ley 23 de 1982.
- LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., Nos. 05-1261, -1262, -1263, -1264, -1302, -1303, -1304 (Fed. Cir. July 7, 2006).
- Numbers Licensing LLC v. bVisual USA Inc. [91 U.S.P.Q.2d 1946 (E.D. Wash. July 15, 2009)].
- Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp., No. 11-57137 (9th Cir. Jan. 20, 2015).
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Caso C-128 de 2011: UsedSoft v. Oracle.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 19 de diciembre de 2019. Asunto C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers contra Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV.
- Tribunal de Justicia Europeo. Asunto 62/79, Coditel SA v. Ciné Vog Films SA [1980] ECR 881, [1981] 2 CMLR 362.
- Tribunal de Justicia Europeo. Asunto 62/79, Coditel SA v. Ciné Vog Films SA [1980] ECR 881, [1981] 2 CMLR 362.
- Tribunal de Justicia Europeo. Asuntos acumulados C-403/08, Football Association Premier League Ltd v. QC Leisure y C-429/08, Murphy v. Media Protection Services Ltd [2012] FSR 1, [2012] 1 CMLR 29.
- Tribunal de Justicia Europeo. Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co, asunto 78/70. 1971.

Tribunal de Justicia Europeo. Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, [1978] Asunto 102/77. Tribunal de Justicia Europeo. Copad v. Christian Dior Couture, [2009] Asunto C-59/08.

U.S. Code, capítulo 17.