



Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de
México
México

Garza Barbosa, Roberto

EL DERECHO DE AUTOR, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DERECHO COMPARADO. UNA
REFLEXIÓN PARA LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y SUS DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLVIII, núm. 142, enero-abril, 2015, pp. 41-89

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42737102002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

EL DERECHO DE AUTOR, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DERECHO COMPARADO. UNA REFLEXIÓN PARA LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y SUS DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES*

COPYRIGHTS, NEW TECHNOLOGY AND COMPARATIVE LAW. A NEW PERSPECTIVE FOR THE MEXICAN COPYRIGHT ACT AND CASE LAW

Roberto GARZA BARBOSA**

RESUMEN: Los derechos de autor son resultado de la invención de la imprenta y están relacionados con los desarrollos tecnológicos y sus nuevas formas de fijación y transmisión de obras protegidas. Así ha ocurrido con la invención de la fotografía, el piano de rollo, los discos de vinil, y las cintas magnéticas de audio y video. En relación con la tecnología digital y el Internet, el sistema jurídico mexicano presenta un desfase en cuanto a los cambios legislativos que conllevan las nuevas tecnologías. Esta investigación se basa en el estudio de sentencias de tribunales de varios países sobre la tecnología y los derechos de autor, desde tecnología *peer to peer*, hasta sitios de Internet interactivos denominados *Web 2.0*, en los que los usuarios suben contenidos con o sin autorización. El estudio comparado puede servir de base para futuros desarrollos en la materia en nuestro sistema legal.

Palabras clave: derechos de autor, derechos conexos, estudio comparado, derecho y tecnología, consecución de derechos, derecho de autor comparado, Internet y derechos de autor.

ABSTRACT: Copyright law was created as a result of the printing press invention. Development and evolution of this area of law is deeply connected to technology advancement. As a result, major changes in the law have come with inventions like photography, piano roll, vinyl records, as well as magnetic tape for recording audio and video. In relation to digital technology, Internet, and proper enforcement of copyrights, the Mexican legal system seems to be outdated. Therefore, several amendments are needed. This article is comparative study of copyright law and technology developments. This comparative study is based on judgments of courts of several jurisdictions solving issues related to new technology and copyrights, from peer to peer technology, to interactive Internet sites known as Web 2.0, in which users upload protected works with or without authorization. The comparative perspective may prove helpful in future developments of Mexican Copyright Law.

Keywords: Copyright Law, Technology Developments, Internet and Copyrights, Comparative Copyright Law, Law and Technology.

* Artículo recibido el 31 de marzo de 2014 y aceptado para su publicación el 31 de octubre de 2014.

** Profesor en el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma institución. Maestro y doctor en derecho internacional y comparado por la Universidad de Tulane; maestro en derecho comercial internacional por el Tecnológico de Monterrey; licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
nueva serie, año XLVIII, núm. 142,
enero-abril de 2015, pp. 41-89

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Algunas consideraciones sobre la evolución tecnológica y los derechos de autor*. III. *Precedentes estadounidenses*. IV. *Precedentes europeos*. V. *Remedios legales y consideraciones para el sistema jurídico mexicano*. VI. *Conclusiones*. VII. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

El derecho de autor se encuentra colocado ante una gran disyuntiva. El actual desarrollo tecnológico facilita la distribución no autorizada de obras protegidas, ocasionando con ello una consecución difícil o infructuosa de dichos derechos.

Cada cambio tecnológico necesariamente debe conllevar reformas en la legislación. La mera existencia de los derechos de autor fue una respuesta, aunque tardía, a una innovación tecnológica de su tiempo, es decir la invención de la imprenta.¹ La misma trajo un cambio significativo en la sociedad y en la diseminación del conocimiento. De la misma manera, las nuevas tecnologías y la evolución de la red Internet conllevan un punto de inflexión en materia de derechos de autor. Si bien la invención de la imprenta provocó la creación de los derechos de autor, estos derechos no eran la respuesta más obvia, ni la primera; tampoco podemos hablar de su creación y evolución como un proceso libre de controversia. Los derechos de autor constituyen un esquema en el que intervienen varios actores, a los que se les van sumando más con cada desarrollo tecnológico. Ya no solamente es la figura tripartita tradicional en la que tenemos al escritor, la editorial y el público lector. Ahora, intervienen más jugadores, antes ausentes, como lo son los proveedores de servicios de Internet, los creadores de nuevas tecnologías y medios informáticos, entre otros. El proceso legislativo debe ponderar a todos estos actores y a la sociedad en general.

El desarrollo tecnológico siempre ha traído la adaptación de la legislación de la materia. Para ilustrar lo anterior, son de considerarse los prin-

¹ La invención de la imprenta trajo como consecuencia la primera legislación de la materia, el Estatuto de la Reina Ana de 1709. *Cfr.* Geller, Paul Edward, "Copyrights History and the Future: What's Culture got to do with it?", *Journal of The Copyright Society of the U.S.A.*, 2000, vol. 47, pp. 209, 214-217; *cfr.* Garza Barbosa, Roberto, *Derechos de Autor y Derechos Conexos. Marco Jurídico Internacional. Aspectos Filosóficos, Substantivos y de Litigio Internacional*, México, Porrúa, 2009, pp. 17-19; *cfr.* *Sony v. Universal City Studios* 464 U.S. 417, 430, 1984.

cipales cambios que ocurrieron durante la primera parte del siglo XX. Entre las tecnologías desarrolladas en ese tiempo tenemos las películas, los pianos de rollo, la radio, la televisión, las videograbadoras, así como los programas de cómputo. Al tiempo de estos cambios tecnológicos, se argumentó con alarma que los derechos de autor se habían quedado obsoletos.² Sin embargo, los sistemas legales respondieron evolucionando su legislación autoral. Se visualiza este cambio en tres etapas: la primera y temprana etapa del desequilibrio, un periodo de adaptación judicial, a través de los precedentes generados por los litigios que se van presentando y, por último, tenemos la etapa del cambio legislativo.³ Respecto a la segunda etapa, puede variar dependiendo de la tradición jurídica a la que pertenezca el sistema legal.⁴ Esta adaptación judicial sería más frecuente en el sistema jurídico mexicano, si la legislación de la materia incentivara al litigio civil, ya sea otorgando por concepto de daños y perjuicios una buena cantidad preestablecida, o bien, con medidas cautelares o preliminares eficientes. Lo anterior debido a que habría más litigio y más precedentes interpretando la norma.

Desde el tiempo en que ocurre algún cambio en la tecnología al tiempo en que ocurre un cambio legislativo o desarrollo jurisprudencial en respuesta, hay varios factores que, de entrada, “protegen” en contra de la reproducción o cualquier tipo de infracción al derecho de autor. Un factor tiene que ver con el hecho de que la copia será de menor calidad que el original.⁵ O bien, que toma tiempo hacer las copias, por lo que el autor no tendrá competencia de sus infractores en un lapso de tiempo. La calidad de lo copiado siempre será menor que la obra original.⁶ Otro factor importante es el transporte del material apócrifo a su consumidor final.⁷ Sin embargo, estos factores no están presentes en la actualidad con la Internet y la tecnología digital. Consecuentemente, el tiempo de adaptación de

² Cfr. Merges, Robert P., “One Hundred Years of Solicitude”, *California Law Review*, 2000, vol. 88, pp. 2187, 2191.

³ *Ibidem*, p. 2190.

⁴ Cfr. Jackson, Vicki C. y Tushnet, Mark, *Comparative Constitutional Law*, Nueva York, Foundation Press, 1999, p. 501.

⁵ Cfr. Landes, William M. y Posner, Richard, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. 44.

⁶ *Idem*.

⁷ Cfr. *idem*.

las normas jurídicas mediante el cambio legislativo debe ser menor a los tiempos vistos en el pasado, con tecnologías anteriores.

El presente artículo parte de la premisa que los derechos de autor y los derechos conexos son resultado del desarrollo tecnológico. Además, también se considera que dichas figuras jurídicas son un trasplante proveniente de otros sistemas jurídicos. Resulta evidente el hecho de que la tecnología ha superado la legislación nacional, por lo tanto se propone, con base en un estudio comparado, los temas que deben ser abordados para colocar los derechos de autor y derechos conexos de nuestro país a la par con el desarrollo tecnológico. Particularmente, la propuesta se centra en litigio, daños y perjuicios, responsabilidad solidaria, así como la limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Estos planteamientos se derivan del estudio comparado de casos. El análisis abarca preceptos legales, así como su interpretación judicial. Los precedentes que abarca este ensayo son los que presentan la problemática más común, así como los más emblemáticos. En algunas ocasiones, éstos son ejemplo de lo que se debe evitar en el sistema jurídico nacional.

Un aspecto importante de lo que se plantea en el presente ensayo es el porqué no se han litigado casos parecidos en el sistema jurídico mexicano. Los problemas que la tecnología planteó a los derechos de autor y los derechos conexos en esos litigios son problemas que igualmente han estado presentes en nuestro país. Basta con teclear el nombre de una película o de un intérprete en algún buscador de Internet o de videos para darnos cuenta de la magnitud del problema. La propuesta busca incentivar la consecución de derechos, así como el desarrollo de precedentes y criterios judiciales en torno a diversos fenómenos que ocurren a través de Internet. Además, la propuesta enfatiza en dirigir estos esfuerzos de consecución en contra de compañías cuyo modelo de negocios es la infracción al derecho de autor, en lugar de ir en contra de los usuarios.

La estructura del capitulo comienza analizando algunas consideraciones generales sobre los derechos de autor y la tecnología. Posteriormente, se estudian diversos precedentes estadounidenses. El cuarto capítulo analiza precedentes europeos, para finalmente, en el quinto capítulo, analizar y proponer cuál es el camino a seguir en el sistema jurídico mexicano en relación con las nuevas tecnologías.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LOS DERECHOS DE AUTOR

Anteriormente, una obra protegida, ya sea literaria, cinematográfica o algún fonograma, era fijada en algún medio tradicional como el papel, el vinil, la cinta magnética o película cinematográfica. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, este medio tradicional de expresión ha evolucionado hasta llegar al medio electrónico digital expresado en código binario, es decir en ceros y unos. El denominado cambio de los átomos a los bits, del disco de 78 rpm (revoluciones por minuto) a la compra y entrega de música en línea conlleva cambio significativo en la manera en que se distribuyen y se escuchan, ven o leen las obras protegidas.⁸

Los derechos exclusivos que más frecuentemente se infringen en el contexto de Internet son el de reproducción, el de distribución o transmisión, y en algunas ocasiones el de adaptación. Desde el momento en que una obra se hospeda en un servidor de Internet, éste necesita reproducir la misma para transmitirla a otro servidor y así, sucesivamente, hasta que llega al servidor del proveedor de servicios de Internet del usuario que haya solicitado dicha obra.⁹ Es decir, antes de llegar al ordenador de un usuario final que ha hecho la solicitud (llámese coloquialmente *clie*) en la liga de una obra protegida, dicha obra se reproduce cada vez que pasa de un servidor a otro, hasta llegar al usuario, cuyo ordenador personal la reproducirá nuevamente para poder visualizar el video o escuchar la música.¹⁰

Todo esto nos lleva a un problema que aparenta ser complejo ya que una transmisión necesariamente conlleva a la reproducción, en cada una de sus etapas, y a la retransmisión de nueva cuenta al siguiente servidor. Pasos que se pueden dar en varios países. Por lo tanto, estamos frente a una diversidad de causas de acción legal ya que la solicitud de una obra protegida puede constituirse en varias infracciones en diversos países. De acuerdo con el artículo 5o., párrafo 2 del Convenio de Berna, el derecho aplicable es el país cuya protección se pide, es decir el del lugar en donde

⁸ Cfr. Nimmer, David, *Copyright Sacred Text, Technology, and the DMCA*, La Haya, Kluwer Law International, 2003, p. 10.

⁹ Cfr. Sterling, J. A. L., *World Copyright Law*, 2a. ed, Londres, Sweet & Maxwell, 2003, p. 532.

¹⁰ *Idem*.

ocurre la infracción.¹¹ Por lo tanto, cada etapa de la transmisión constituye por lo menos una infracción independiente al derecho exclusivo de reproducción. Lo anterior puede derivar en que un juez aplique diversas legislaciones autorales en un solo juicio.

En algunos sistemas legales, los titulares de derechos se han adaptado a la nueva tecnología. Incluso en ocasiones han impulsado procesos legislativos para adaptar o aumentar los alcances de la protección a sus obras, lo que ha generado críticas ya que se argumenta que dicho cabildeo, en el que también participan otros grupos como los desarrolladores de tecnología, deja fuera a la sociedad en general, incluyendo futuros autores.¹²

Algunas compañías han tenido éxito probando nuevos modelos de negocios adaptados a la Era Digital, como por ejemplo la empresa estadounidense *Aplee Inc.*, quien a través de su sitio de Internet, ha evolucionado la manera de comercializar obras protegidas.¹³ Interesante esquema de entrega digital de obras protegidas, por su gran aceptación y porque no infringe derechos.

Por el contrario encontramos sitios de Internet, dedicados a infringir o motivar la infracción, para así hacerse de un gran número de usuarios y obtener ganancias por medio de publicidad, que podrán ofrecer a terceros a un precio que será tazado atendiendo a su número de suscriptores. Entre dichos sitios y tecnologías, encontramos servicios operando un tanto en la clandestinidad como *Kazzaa* o *Grokster*, u otros similares, hasta servicios que son operados por empresas constituidas cuyo modelo de negocios parecería depender de la infracción a los derechos de autor, por ejemplo los conocidos sitios de Internet *Youtube*, o *Grooveshack*.¹⁴ Ambas constituidas

¹¹ Cfr. Garza Barbosa, Roberto, "International Copyright Law and Litigation: A Mechanism for Improvement", *Marquette Intellectual Property Law Review, Wisconsin*, 2007, vol. 11, p. 89; cfr. Wadlow, Christopher, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Londres, Thomson, 1998, p. 14.

¹² Cfr. Litman, Jessica, *Digital Copyright*, Nueva York, Prometheus Books, 2001, p. 23, criticando el proceso legislativo sobre derechos de autor estadounidense.

¹³ Cfr. Schultz, Mark F., "Reconciling Social Norms and Copyright Law: Strategies for Persuading People to Pay for Recorded Music", *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 17, pp. 59-79.

¹⁴ Frecuentemente se critica que las últimas decisiones judiciales favorecen el desarrollo del Internet con cargo a los titulares de los derechos. Cfr. Ward Gaches, Steven, "Balancing Interests: The DMCA Deblacle in *Viacom vs. Youtube*", *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*, 2010, vol. 19, p.65.

y operando, en un país cuya legislación de la materia es sumamente estricta, con remedios y características realmente disuasorios. Por ejemplo, por concepto de daños y perjuicios la legislación estadounidense prevé de \$200 a \$150,000 dólares por obra infringida dígame una canción, una película, un programa de cómputo, etcétera.¹⁵

Incluso, se ha llegado al absurdo de demandar a usuarios de tecnología denominada *peer to peer*, como el *Kazzaa* o el *Grokster*.¹⁶ Aquí cabe hacer una pregunta en relación con lo que ocurre dentro de ese sistema jurídico: ¿Cómo es posible que a un particular se le condene en juicio a una cuantiosa cantidad de dinero por infringir 16 canciones en tanto que las acciones interpuestas a comerciantes cuyo modelo de negocio parece basarse en la infracción, como *Youtube* o *Grooveshark*, no prosperan?¹⁷

Cuestión importante en dos sentidos. El primero parte de la base de que el derecho comparado es una fuente de ideas, a seguir o evitar, por lo que esta situación debe ser evitada en nuestro sistema jurídico. Además, esta laguna jurídica afecta más allá de las propias fronteras de ese país porque allí es donde se encuentran los mencionados proveedores de servicios de Internet y las obras infringidas pueden ser subidas y visualizadas desde cualquier parte del mundo.¹⁸

¹⁵ 17 U.S.C. §504(c)(2).

¹⁶ Cfr. Lunney, Glynn S., "Copyright, Private Copying, and Discrete Public Goods", *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 2009, vol. 12, p. 1; Cfr. Writt, Amanda M., "Burned in the USA: Should the Music Industry Utilize its American Strategy of Suing Users to Combat Piracy in Europe?", *Columbia Journal of European Law*, 2005, vol. 11, pp. 375, 381, describiendo demandas que, incluso, se han interpuesto en contra de una niña de 12 años "del cuadro de honor de su colegio", y en contra de una mujer de 66 años. Este tipo de casos ocasionan que la gente no visualice los derechos de autor como una norma que, social o éticamente se deba cumplir. Cfr. Schultz, Mark F., "Reconciling Social...", *cit.*, p. 59; Seville, Catherine, *The Internationalisation of Copyright Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 325.

¹⁷ En el litigio *Viacom vs. Youtube* 718 F Supp. 2d 514 (2010), se presentó como prueba un correo electrónico entre los fundadores del sitio, en el que analizaban quitar videos que evidentemente constituían infracción. Determinaron no hacerlo ya que ello representaría una reducción de 80% del tráfico. Cfr. Hassanabadi, Amir, "Viacom vs. Youtube-All Eyes Blind: The Limits of the DMCA in Web 2.0 World", *Berkeley Technology Law Journal*, 2011, vol. 25, pp. 405, 423 y 424.

¹⁸ Para octubre de 2012, se estimó que el tiempo que duran la totalidad de los videos de *Youtube* visualizados a través de *Facebook* cada día es de 500 años. Cfr. Monseau, Susanna, "Fostering Web 2.0 Innovation: The Role of the Judicial Interpretation of the DMCA Safe

Respecto de las obras protegidas que se divulgan o transmiten sin autorización desde servidores u ordenadores localizados en el extranjero, al momento en que se ven o escuchan en el territorio mexicano, se perfecciona la infracción a los derechos exclusivos de transmisión y reproducción en México, siendo aplicable la Ley Federal del Derecho de Autor.¹⁹

Independientemente de la resolución de los casos, los mismos servirán para comparar sus acciones en relación con el sistema jurídico mexicano; específicamente el litigio, el resarcimiento por medio de daños y perjuicios, la responsabilidad solidaria o secundaria, así como la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet. Se abordarán cuatro precedentes estadounidenses y tres precedentes europeos.²⁰ En algunos casos, encontramos que la tecnología tiene el propósito es evitar responsabilidad por la infracción de derechos.²¹

III. PRECEDENTES ESTADOUNIDENSES

1. *Sony vs. Universal City Studios, Inc.*²²

El primer caso representativo es sobre la videograbadora *Betamax*. El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. Se demandó al fabricante, no por infringir directamente los derechos de los titulares, sino por proveer los medios para que otros infrinjan. En el sistema jurídico es-

Harbor, Secondary Liability and Fair Use”, *The John Marshall Law School Review of Intellectual Property Law*, vol. 12, 2012, p. 69.

¹⁹ Infringiendo principalmente los derechos de reproducción, comunicación pública por medio de la telecomunicación, transmisión, puesta a disposición del público contenidos en los artículos 26 bis, 27, 117bis, 118, 131, bis, 231 y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 24 de diciembre de 1996. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 5o. del Convenio de Berna, la obra no necesita estar registrada en México para obtener protección. *Cfr.* Garza Barbosa, Roberto, *Derechos de autor y derechos...*, cit., p. 42.

²⁰ En casi todas las jurisdicciones del mundo, el actor interpone su acción ante un juzgado, sin necesidad de agotar previamente procedimientos administrativos. *Cfr.* Paul Goldstein y Bernt Hugenholtz, *International Copyright. Principles, Law and Practice*, 2a. ed., Nueva York, 2010, pp. 402-405.

²¹ *Cfr.* Liebowitz, Stan, “MP3s and Copyright Collectives: A Cure Worse than the Disease?”, en Takeyama, Lisa N. et al. (eds.), *Developments in the Economics of Copyright*, Cheltenham, 2005, p. 37.

²² 464 U.S. 417, 1984.

tadounidense, dicha responsabilidad solidaria, se manifiesta en dos figuras jurídicas. La primera, denominada *contributory infringement*; la segunda, *vicarious infringement*.²³ La primera de ellas se perfecciona cuando un individuo induce o contribuye a que otro cometa una infracción, siempre que tenga conocimiento o deba tener conocimiento de la misma.²⁴ En tanto que la segunda, se perfecciona cuando un individuo, aun sin conocimiento, “tiene el derecho y habilidad de supervisar la actividad infractora y también tiene un interés financiero directo en esas actividades”.²⁵ Cabe mencionar que el litigio de *Sony* se trataba únicamente de la responsabilidad denominada *contributory infringement*.

La parte actora presentó su demanda ante el Juez Federal de Distrito del Distrito Central de California, alegando que varios individuos habían grabado algunas de sus obras transmitidas por televisión abierta.²⁶ El Juez de Distrito sostuvo que la demandada no era responsable de las copias hechas por los compradores de sus videocaseteras. Básicamente porque sus actividades de copia estaban protegidas por la doctrina de uso justo o *fair use*. Además, debido a que se trajo al campo de los derechos de autor la doctrina de patentes denominada *staple article*, que se explicará más adelante. El juez sostuvo que: “resolver lo contrario bloquearía las ruedas del comercio”.²⁷ Sin embargo, en apelación, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la decisión del Juez de Distrito y sostuvo que los demandados sí eran responsables, decisión que llegó a la Suprema Corte mediante el denominado *writ of certiorati*.²⁸

La Suprema Corte de ese país, al revocar la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, afirmando así lo resuelto por el Juez de Distrito, encontró que la videograbadora *Betamax* era capaz de tener usos significativos que no constituían infracción; por lo tanto, no era res-

²³ Dicha responsabilidad solidaria se encuentra en casi todos los sistemas legales alrededor del mundo. Cfr. Sterling, J. A. L., *World Copyright...*, cit., p. 511; Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, *International Copyright...*, cit., p. 299.

²⁴ Cfr. *A & M Records, Inc vs. Napster, Inc.* 239 F.3d 1004, 1019 (9th Cir. 2001); Cfr. *Sony vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 435, 1984.

²⁵ *Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc* 76 F.3d 259, 262, 9th Cir. 1996; *A & M Records, Inc vs. Napster...*, *idem*.

²⁶ Cfr. *Sony vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 420, 1984.

²⁷ *Universal City Studios, Inc. vs. Sony Corp.* 480 F. Supp. 429, 461, 1979. Citando *Henry vs. A.B. Dick Co.* 224 U.S. 1, 48, 1912.

²⁸ Cfr. *Sony vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 420 y 421, 1984.

ponsable de contribuir a la infracción. Se determinó que la grabación de un programa de televisión para verlo posteriormente, constituye un “uso justo” por parte de los usuarios,²⁹ faltando, así, el elemento de que el demandado tenga conocimiento o deba tener conocimiento de las infracciones por cometerse. Es decir, si el artefacto en cuestión es capaz de realizar usos sustanciales que no constituyen infracción, entonces, no se perfecciona el elemento del conocimiento que el demandado tenga o deba tener sobre la infracción, ya que no todos los usos constituyen infracción.

La sentencia se fundamenta, en parte, en una figura jurídica propia de la legislación en materia de patentes de ese país, denominada *staple article*, que se refiere a artículos que sirven, tanto para infringir como para usos sustanciales que no son infracción.³⁰ Esta figura jurídica está incluida expresamente en la sección 271 párrafo c de la legislación sobre patentes denominada *Patent Act*. Aunque dicha figura no está expresamente señalada en la legislación en materia de derechos de autor, fue utilizada como defensa por *Sony*, quien estaba representada por un abogado especializado en litigio de patentes, y dada por sentada su aplicabilidad a derechos de autor en la sentencia de primera instancia del litigio y en la resolución de la Suprema Corte. Esto, básicamente, sobre la base de que ambas legislaciones parten del mismo principio constitucional.³¹ Aunque estos productos pueden contribuir a la infracción, de acuerdo a la resolución en comento, esta doctrina establece un balance, entre la legítima expectativa del titu-

²⁹ Cfr. *ibidem*, pp. 442, 448-456. La defensa de “uso justo” o *fair use*, desarrollada originalmente por precedentes judiciales, está incorporada en la sección 107 del *U.S. Copyright Act*. Esta defensa se basa en cuatro factores para determinar caso por caso: 1) propósito y naturaleza del uso, si es comercial o no; 2) la naturaleza de la obra protegida, relativo a su originalidad; 3) la cantidad y sustancialidad de lo tomado, y 4) efecto potencial en el mercado. La propia legislación no define el peso que se le debe dar a cada uno de esos cuatro factores. Cfr. Nimmer, Melville B. *et al.*, *Cases and Materials on Copyright*, 6a. ed., Nueva York, Lexis Nexis, 2000, pp. 452 y 453; Schechter, Roger E. y Thomas, John R., *Intellectual Property. The Law of Copyright, Patents and Trademarks*, Saint Paul, Thomson West, 2003, pp. 212 y 213. La diferencia con las limitaciones a los derechos patrimoniales establecidos por la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana en sus artículos 148 a 151, es que los mismos establecen casos específicos.

³⁰ Cfr. *Sony vs. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 426, 1984; Ginsburg, Jane C., “Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats: Reckoning the future Business Plans of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs”, *Arizona Law Review*, 2008, vol. 50, p. 581.

³¹ Cfr. *Sony vs. Universal...*, *cit.*

lar del derecho de autor al monopolio sobre su obra y aquellas personas que se dedican a actividades sustancialmente distintas dentro del comercio. De lo contrario, se afectaría la libertad de otros de dedicarse a otras áreas y vender productos no relacionados directamente con los derechos de autor.³²

Concluyendo, de acuerdo con este precedente, al fabricante de un producto que sirve para infringir, pero también tiene usos substanciales que no constituyen infracción, no es solidariamente responsable de las infracciones que se hagan con su producto.

2. *A&M Records, Inc. vs. Napster*

Alrededor de veinte años después, se presenta un caso con un cuestionamiento parecido sobre responsabilidad solidaria. Se trata de *A&M Records, Inc. v. Napster*,³³ litigio sobre un sistema para compartir archivos musicales entre sus usuarios. Dichos archivos, cada uno conteniendo una canción, estaban contenidos en un formato denominado *MP3*, cuya característica principal es que su grado de compresión permite guardarlos en menor espacio que el formato tradicional de los *CDs* de audio denominado *WAV*. Operaba como a continuación se describe: un usuario colocaba un *CD* en su computadora, un programa transformaba las canciones a formato *MP3*, para posteriormente compartir esas canciones. El sistema creado por *Napster* operaba mediante una tecnología denominada *peer to peer*, que permitía a los usuarios poner sus archivos de música a disposición de otros usuarios, buscar archivos musicales contenidos en computadoras de otros usuarios, así como transmitir dichos archivos a través de Internet.³⁴ Es decir, los archivos con la música no estaban en el servidor central de *Napster*, sino en las computadoras de sus usuarios.

Para utilizar el sistema, cada usuario debía entrar en la página de Internet de *Napster*, ya allí obtenía libre de costo un programa de cómputo que instalaba en su computadora al tiempo que creaba una cuenta de usuario en el servidor. La búsqueda de música disponible se hacía a través de un índice central que *Napster* tenía en su servidor. Cada usuario guar-

³² *Ibidem*, pp. 426, 442.

³³ 239 F.3d 1004, 2001.

³⁴ *Ibidem*, pp. 1010 y 1011.

daba la música a compartir en una carpeta dentro de su propia computadora, los títulos de cada canción se subían en automático al servidor de *Napster* a fin de integrar el índice mencionado.³⁵ Cuando un tercer usuario deseaba una canción, el directorio central lo redireccionaba a la computadora del primer usuario y así sucesivamente.

Como se desprende de estos hechos, *Napster* no infringía derecho alguno de manera directa, sino que fue demandado bajo la doctrina *contributory infringement* al igual que *Sony*. Básicamente, el análisis jurídico se centró en dos grandes argumentos. El primero abordando la infracción directa, la que era cometida por los usuarios de *Napster*. Además, analizando la defensa que estos tendrían por uso justo o *fair use*. Posteriormente, se analizó la responsabilidad de *Napster* bajo la doctrina denominada *contributory infringement*.

Sobre la infracción que cometían los usuarios de *Napster*, la parte actora demostró ser titular de los fonogramas contenidos en el setenta por ciento de los archivos del sistema *Napster*. Además, demostró que el 87% de dichos archivos contenían canciones protegidas por derechos de autor. Asimismo, el Tribunal reconoció que se habían infringido al menos dos derechos exclusivos contenidos en la sección 106 del *US Copyright Act*, el de reproducción y el de distribución o transmisión.³⁶ Después, se analizó la defensa denominada *fair use*, contenida en la sección 107 del mismo ordenamiento legal. Aunque *Napster* era el demandado, dicha defensa opera en relación con la infracción directa cometida por sus usuarios y no en relación al propio demandado.

Como se ha mencionado anteriormente, en estos casos se analizan cuatro factores. En cuanto al primer factor, se podría deducir o asumir que no es de carácter comercial, porque no es un acto de comercio, o bien porque no está teniendo ganancia económica alguna, mucho menos especulando con los factores del mercado. Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de que no se podría hablar de un uso de carácter no comercial cuando los usuarios estaban obteniendo gratis algo que, de lo contrario, tendrían que pagar.³⁷

³⁵ *Ibidem*, pp. 1011 y 1012.

³⁶ *Ibidem*, p. 1014.

³⁷ *Ibidem*, p. 1015.

El segundo factor, se determinó que la obra tenía suficiente creatividad, por lo que el análisis operó en contra de los infractores. En referencia al tercer factor, éste también operó en contra, debido a que los archivos intercambiados contenían la totalidad de las obras en cuestión. Finalmente, se determinó que el sistema de *Napster*, tenía efectos negativos en el mercado de dos maneras: reducía la venta de CDs entre estudiantes universitarios, además de impedir a los titulares de los derechos entrar en el mercado digital para distribuir sus obras.³⁸

A fin de alinear su caso con el precedente de *Sony*, en el que la videograbadora era capaz de tener usos significativos que no constituían infracción, *Napster* identificó varios usos justos o legítimos de su sistema. El primero de esos alegados usos justos consistía en que el sistema servía para escuchar las canciones antes de comprar un CD original, el segundo para cambiar la locación de los archivos entre varias computadoras, denominado *space shifting*, en clara alusión al *time shifting* en *Sony*.³⁹ Ninguno de esos usos fue reconocido como justo por el Noveno Circuito, el primero porque no se trataba de pequeños fragmentos de la canción, como la común práctica del mercado, sino de la canción completa; el segundo porque, a diferencia del caso de *Sony*, donde la copia era para uso de naturaleza privada, el uso de *Napster* conlleva la distribución al público en general de obras protegidas.

Habiendo concluido que los usuarios sí cometían infracción, el Noveno Circuito estableció que *Napster* tenía conocimiento de las infracciones específicas. De esta manera, la defensa de *Sony* denominada *staple article*, sobre usos sustanciales que no constituyen infracción, no operó debido a que en este sistema, *Napster* tenía un directorio central con las canciones, por lo que tenía conocimiento de cada infracción.⁴⁰ En el precedente de *Sony*, el limitado conocimiento del demandado sobre lo que haría el consumidor una vez comprada la *Betamax*, hacía operante dicha doctrina.

En cuanto al segundo tipo de responsabilidad solidaria, denominada *vicarious infringement*, se determinó que se perfeccionaba debido a que *Napster* tenía un interés económico al aumentar el número de usuarios,

³⁸ *Ibidem*, p. 1016.

³⁹ *Ibidem*, pp. 1018 y 1019.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 1020.

además de tener la capacidad de identificar materiales infractores y cancelar las cuentas de los mismos.⁴¹

Asimismo, se sostuvo que *Napster* no podría valerse de la limitante de responsabilidad contenida en la sección 512 del *Copyright Act*, diseñada para proveedores de servicios de Internet, debido a que no entraba dentro de la definición de proveedor de servicios de Internet porque los materiales que constituían infracción no eran transmitidos a través del sistema de *Napster* sino de sus usuarios.⁴²

3. *Metro Goldwyn Mayer Studios vs. Grokster*

El siguiente caso de esta evolución es *Metro Goldwyn Mayer Studios vs. Grokster*.⁴³ A diferencia de *Napster*, la tecnología *peer to peer* utilizada por los demandados en este caso no necesita de un servidor central con índice alguno. Entonces, sí le podría ser aplicado el precedente de *Sony*, junto con su doctrina *staple article*. Para lo único que el usuario necesitaba acceder a las páginas de los demandados, era para obtener el programa de cómputo en cuestión.⁴⁴ Otra diferencia es que el litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de aquel país.

En primera instancia, el juez de Distrito que conoció el caso sostuvo que los demandados no eran responsables por la infracción directa, ya que la música era transmitida directamente por los usuarios. En lo que respecta a la responsabilidad solidaria, tampoco determinó responsabilidad porque los demandados no tenían conocimiento de las infracciones específicas. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, confirmó la sentencia del Juez de Distrito, sosteniendo que los demandados no eran responsables solidarios por *contributory infringement* ya que el producto era capaz de usos sustanciales que no constituían infracción y no tenían conocimiento de infracciones específicas, ya que no había servidor central.⁴⁵

Entre los hechos relevantes del caso, tenemos que el 90% de los archivos disponibles eran obras protegidas por derechos de autor. Más de 100 millones de copias del software habían sido instaladas y miles de millones

⁴¹ *Ibidem*, pp. 1023 y 1024. Doctrina ausente en el precedente de *Sony*.

⁴² *Cfr. A & M Records, Inc. vs. Napster*, 2000, U.S. Dist. LEXIS 6243, 1,13, 2000.

⁴³ 545 U.S. 913, 2005.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 921.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 927.

de archivos conteniendo fonogramas protegidos habían sido distribuidos.⁴⁶ Además, se desprende que los demandados distribuyeron su software gratuitamente anunciando que su objeto era la descarga de fonogramas protegidos. Más aún, los demandados se promocionaron como la alternativa a *Napster* utilizando la siguiente frase: "... Cuando las luces de *Napster* se apaguen... ¿A dónde irán los usuarios?"⁴⁷ Otro hecho relevante es que en el diseño de sus páginas de Internet, la demandada incluyó como clave de búsqueda o *metatag*, la palabra *Napster*. Lo anterior daría como un resultado la página de *Grokster* en casos que un individuo estuviese buscando la página de *Napster* o algún término relacionado.

La Suprema Corte de ese país determinó que el Noveno Circuito había interpretado incorrectamente el precedente de *Sony*, ya que el mismo consideró que si el producto era capaz de un uso legal, aunque hubiera sido diseñado o distribuido para infringir, no podría generar responsabilidad para su fabricante. La Suprema Corte leyó la decisión del Noveno Circuito en los siguientes términos: "en todos los casos en los que un producto es capaz de tener un uso sustancialmente legal, el productor nunca podría ser considerado responsable de las infracciones de terceras partes al utilizarlo... aunque el propósito real de causar infracción se haya mostrado".⁴⁸ Cabe mencionar que el precedente de *Sony* no fue abrogado, tampoco fueron limitados sus alcances, sino que la Suprema Corte determinó que había sido interpretado incorrectamente.⁴⁹ Sostuvo que, quien distribuye un producto y lo promociona para infringir o que, si de sus acciones se desprende lo anterior, es responsable bajo alguna de las doctrinas de responsabilidad solidaria. Aplicando este razonamiento al caso, se sostuvo que el expediente estaba "repleto" de pruebas en ese sentido.⁵⁰

4. *Viacom International vs. Youtube*

El siguiente caso se trata de un sistema desarrollado dentro del contexto de lo que se denomina Web 2.0, término utilizado para referirse a servicios de Internet enfocados en la interacción del usuario y en conte-

⁴⁶ *Ibidem*, p. 923.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 925.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 934.

⁴⁹ *Cfr.* Ginsburg, Jane C., "Separating the Sony...", *cit.*, pp. 577, 582 y 583.

⁵⁰ *Cfr.* 545 U.S. 913, p. 937, 2005.

nidos creados o subidos por él mismo.⁵¹ Cuando un usuario sube la obra protegida de un tercero, acción que ocurre en lo automático en servicios como *Youtube*, éste sería responsable de infringir varios de los derechos exclusivos, dígame distribución, transmisión, o reproducción. Sin embargo, para proveedores de servicios de Internet, existe una limitante de responsabilidad que no operó en los casos analizados anteriormente, y que se encuentra en la sección 512 del *Copyright Act* estadounidense, denominada *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA).⁵² De esto se trata este litigio, del alcance de dicha sección.

Si bien los titulares de derechos de autor y conexos tuvieron mucha influencia en el proceso legislativo, logrando incluso algunas provisiones procesales favorables contenidas en el DMCA, al parecer no repararon en la capacidad y rapidez que los equipos de cómputo tendrían años después en la Web 2.0.⁵³ El propósito de dicho proceso legislativo era establecer una norma jurídica que equilibrara los intereses de los titulares de los derechos de autor, en relación con los intereses de los desarrolladores de Internet y nuevas tecnologías.⁵⁴ Sin embargo, el DMCA se emitió en 1998, muchos años antes del surgimiento de sitios web de gran capacidad e interactividad con usuarios subiendo contenidos.⁵⁵

⁵¹ Cfr. Robins Martin, B., “A Good Idea at the Time: Recent Digital Millennium Copyright Act §512(c) Safe Harbor Jurisprudence Analysis and Critique of Current Applications and Implications”, *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 2012, vol. 15, p. 4; Arsham, Bryan E., “Monetizing Infringement: A New Legal Regime for Hosts of User-Generated Content”, *Georgetown Law Journal*, 2013, vol. 101, pp. 775, 778.

⁵² 17 U.S.C. § 512. Específicamente, el párrafo (c), establece: “...un proveedor ... no será responsable...por infracción de derechos...por razón del almacenamiento realizado bajo la dirección de un usuario de algún material que reside en...red ... operada por...el proveedor..., si ese proveedor (A)(i) no tiene conocimiento real de que el material...constituye infracción; (ii) en la ausencia de ese conocimiento real, no está consciente de hechos o circunstancias de los cuales la actividad infractora es aparente; o (iii) al obtener ese conocimiento..., actúa expeditamente para remover o deshabilitar el acceso, al material; (B) no recibe un beneficio directamente atribuible...; y (C) al ser notificado de una infracción alegada, responde expeditamente para remover...el acceso al material...infractor”.

⁵³ Cfr. Imfeld Cassandra y Smith Ekstrand, Victoria, “The Music Industry and the Legislative Development of the Digital Millennium Copyright Act’s Online Service Provider Provision”, *Communication Law and Policy Journal*, 2005, vol. 10, pp. 29, 310.

⁵⁴ Cfr. Xu, Jing, “DMCA Safe Harbors and the Future of New Digital Music Platforms”, *Duke Law & Technology Review*, 2012, vol. 11, pp. 145 y 155.

⁵⁵ Cfr. Monseau, Susanna, “Fostering Web 2.0...”, *cit.*, p. 84.

Las limitantes de responsabilidad contenidas en la sección 512 son para varios tipos de actividades que los proveedores de servicios de Internet normalmente realizan, como la transmisión, o el almacenamiento de material subido por usuarios, o bien servicios de búsqueda de Internet, entre otros. Este caso versa sobre la sección 512 párrafo c, que contiene una limitante de responsabilidad por las actividades de almacenamiento de la demandada.

Diversos titulares de obras protegidas, demandan a *Youtube, Inc.*, *Youtube, LLC*, y *Google Inc.*, por infracción directa y por responsabilidad solidaria de sus derechos de autor.⁵⁶ Los derechos que se alegaba infringía la parte demandada eran los de comunicación al público mediante la transmisión, la exhibición, así como la reproducción de casi 80 mil obras audiovisuales que aparecieron en la página de *Youtube* entre el año 2005 y el 2008.

La cuestión legal a resolver era el alcance de la sección 512 (c). Había dos posibles interpretaciones. La primera de ellas, estableciendo que dicha sección requiere que para alcanzar la limitante de responsabilidad es necesario que el proveedor de servicios de Internet no deba tener conocimiento alguno de actividades infractoras, las cuales eran evidentes en este caso. Es decir, un conocimiento en lo general de dichas infracciones, dejaría al demandado fuera de la limitante de responsabilidad. Esta interpretación está basada en lo que se conoce como conocimiento bandera roja (*red flag knowledge*), connotación gráfica que refleja la naturaleza del mismo. O bien la segunda interpretación, sosteniendo que para quedar excluido de la limitante de responsabilidad, dicho conocimiento tenga que ser más específico, es decir de cada infracción o video en específico.⁵⁷ Conocimiento que únicamente adquiriría el proveedor de servicios de Internet con una notificación hecha a detalle por el titular de los derechos. En este caso, quedaría fuera de la limitante de responsabilidad si no deshabilitara el video en cuestión. Con este razonamiento, un proveedor de servicios de Internet puede tener conocimiento general de que cientos o miles de videos, fonogramas u otras obras protegidas están disponibles en su servicio, pero no tendrá que hacer nada hasta que cada titular de esos videos le notifique con los requerimientos establecidos por la legislación en cuestión.

⁵⁶ Cfr. *Viacom International vs. Youtube* 676 F.3d 19, pp. 25 y 26 (Corte de Apelaciones Segundo Circuito 2012) *Harvard Law Review*, 2012, vol. 126.

⁵⁷ Cfr. *Viacom International vs. Youtube* 718 F. Supp. 2d 514, p. 519, 2010.

El Juez de Distrito sostuvo la segunda interpretación, es decir, que se debe tener el conocimiento de cada infracción en específico, sosteniendo así que el mero conocimiento general no es suficiente.⁵⁸ Es decir, de acuerdo al Juez de Distrito, el proveedor de servicios de Internet, no tendría que hacer siquiera una breve búsqueda para ver si habría videos que evidentemente fuesen infracción.⁵⁹ En su resolución, el Juez cita en parte la historia legislativa, no solamente del párrafo (c) de la sección 512, sino que también del resto de los párrafos de dicha sección.⁶⁰ Además de la historia legislativa, la sentencia en análisis se fundamenta en una serie de precedentes para concluir que “el conocimiento general de que las infracciones son generalizadas no impone sobre el proveedor de servicios el deber de monitorear o buscar en su servicio esas infracciones”.⁶¹

Por otro lado, al interpretar la sección 512(c)(3), que establece los requisitos de la notificación que el titular de los derechos debe hacer al proveedor, el Juez de Distrito sostuvo que no solamente basta con el nombre de la obra, sino que también la exacta ubicación URL del video en cuestión.⁶² Lo anterior cambia lo que anteriores precedentes y otros circuitos habían establecido, haciendo más gravoso el mecanismo de notificación para los titulares de derechos.⁶³ Con ello tenemos que, anteriormente, una sola notificación que estableciera que se estaba infringiendo la obra X, bastaba para que el proveedor de servicios de Internet quitara todos los videos que contenían esa obra; sin embargo, con esta interpretación se necesita una notificación por cada video subido.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito afirmó y modificó en parte la sentencia del Juez de Distrito.⁶⁴ En una decisión que se caracteriza por su falta de claridad y certeza, reenvía el caso al Juzgado de Distrito

⁵⁸ *Ibidem*, p. 523.

⁵⁹ Xu, Jing, “DMCA Safe...”, *cit.*, p. 155.

⁶⁰ *Cfr. Viacom International vs. Youtube* 718 F. Supp. 2d 514, pp. 519- 524 (2010).

⁶¹ *Ibidem*, p. 525, 2010.

⁶² *Ibidem*, pp. 528 y 529. URL por sus siglas en inglés significa localizador uniforme de recursos. Un solo video pudo haber sido subido varias veces por varios usuarios, en cuyo caso cada uno de ellos tendrá un URL distinto.

⁶³ *Cfr. Schachter, Jeremy A.*, “Substantially Perfect: The Southern District of New York’s Problematic Rewrite of the DMCA’s Elements of Notification”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2011, vol. 29, pp. 495, 505-515.

⁶⁴ *Cfr. Viacom International vs. Youtube* 676 F.3d 19, 25 (Corte de Apelaciones Segundo Circuito 2012).

para que éste, a su vez, emita una nueva resolución en la que se analice si *Youtube* tenía conocimiento o estaba consciente de la actividad infractora. En dicha resolución, se analizan correos electrónicos y ciertos estudios hechos por personal de la parte demandada en los que ellos mismos dan cuenta de que un buen número de videos hospedados en su servidor constituyen infracción. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones sostuvo que fue prematuro por parte del Juez de Distrito otorgar la limitación de la responsabilidad, si de esos hechos se podría determinar que *Youtube* tenía conocimiento sobre, al menos, esos videos.⁶⁵ De manera que, mientras algunos ven esta determinación como una señal a favor de los proveedores de servicios de Internet, ya que no modifica sustancialmente la decisión del Juez de Distrito, simplemente la ajusta a fin de no precipitarla, otros la ven como un revés a dichos proveedores,⁶⁶ ya que, contrario al Juez de Distrito, para quien la única manera en la que se tendría ese conocimiento es por la notificación hecha por el titular de los derechos,⁶⁷ para la Corte de Apelaciones dichos correos electrónicos y estudios, podrían constituir prueba de dicho conocimiento, dejando así al demandado, fuera de la limitante de responsabilidad.

Los problemas de interpretación se deben a que de acuerdo con la sección 512 (c), la limitante de responsabilidad opera siempre y cuando el proveedor no tenga conocimiento de la actividad infractora. Sin embargo, la sección 512(m)(1) del mismo ordenamiento establece que ello no significa la obligación de monitorear sus servidores para detectar infracciones.⁶⁸ De manera que un proveedor de servicios de Internet actuando de mala

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 23, 36. Sin embargo, la nueva sentencia que tendría que dictar el Juez de Distrito para cumplimentar con la ejecutoria de la Corte de Apelaciones no se dictará, ya que las partes llegaron a un acuerdo y hubo un desistimiento de la acción. Ambas emitieron el siguiente comunicado conjunto: “este arreglo refleja el creciente diálogo colaborativo entre las dos compañías sobre importantes oportunidades, esperamos trabajar cercanamente y en conjunto”. Sara Rabil, “Google, Viacom Settle YouTube Copyright Suit, Terms Not Disclosed”, *Bloomberg World Intellectual Property Report*, 2014, vol. 28, p. 24.

⁶⁶ *Cfr.* Arsham, Bryan E., “Monetizing Infringement:...”, *cit.*, p. 778; *cf.* Drath, Ross, “Hotfile, Megaupload, and the Future of Copyright on the Internet: What Can Cyber-Lockers Tell Us About DMCA Reform?”, *The John Marshall Law School Review of Intellectual Property Law*, 2012, vol. 12, pp. 204, 229.

⁶⁷ *Cfr.* Hassanabadi, Amir, “Viacom vs. Youtube-All...”, *cit.*, nota 17, p. 437.

⁶⁸ *Cfr.* Castree III, Sam, “Cyber-Plagiarism for Sale!: The Growing Problem of Blatant Copyright Infringement in Online Media Stores”, *Texas Review of Entertainment & Sports Law*, 2012, vol. 14, p. 29.

fe, puede tener conocimiento de numerosas infracciones en su servicio, e incluso incentivarlas o promoverlas, pero escudarse en que no tiene obligación de monitorear los contenidos. El Segundo Circuito sostuvo que la sección 512 (m) no abrogó la doctrina denominada “ceguera voluntaria” (*willful blindness*) proveniente de precedentes judiciales, que sostiene la responsabilidad del demandado para casos en los que el demandado haya tenido la voluntad de mantener un hecho en el supuesto de la ignorancia. Sin embargo, el Segundo Circuito limitó la doctrina para casos en los que se pueda demostrar que el demandado conocía alguna infracción.⁶⁹

Existen dos explicaciones para lo que ocurrió en este y en otros litigios sobre el tema. La primera de ellas consiste en que los titulares de los derechos de autor estaban tratando de ganar lo que habían perdido en el Congreso estadounidense durante el proceso legislativo que dio lugar al DMCA. La segunda interpretación de lo sucedido es que los tribunales han interpretado incorrectamente la legislación así como su historia legislativa al negarse a aplicar y abrogar de facto la sección 512(c)(1)(A)(ii) del *Copyright Act* estadounidense, que contiene el gráficamente llamado conocimiento de bandera roja. Es decir, la legislación contiene dos maneras de tener el conocimiento de actividades infractoras que, sin tomar acción alguna, dejarían al proveedor de servicios de Internet fuera de la protección del esquema en cuestión. Los tribunales solamente aplican la primera de estas formas de tener conocimiento, contenida en la sección 512(c)(1)(A)(i), la misma establece que la limitante de responsabilidad subsiste siempre y cuando el proveedor de servicios de Internet no tenga: “(i) ...conocimiento real de que el material... constituye infracción...”. Conocimiento que sólo se logra con la notificación del titular de los derechos de autor, como hemos mencionado anteriormente. La segunda manera de obtener dicho conocimiento, la que los tribunales no aplican consistente en que: “(ii) en la ausencia de ese conocimiento real, [el proveedor] no está consciente de hechos o circunstancias de los cuales la actividad infractora es aparente...”. Mediante esta segunda forma de obtener dicho conocimiento, resultaría obvio que las pruebas presentadas en el litigio de *YouTube*, como por ejemplo los correos electrónicos mencionados y algunas otras,

⁶⁹ Cfr. *ibidem*, pp. 39 y 40; Note, “Copyright Law Willful Blindness-Second Circuit Holds that Willful Blindness is Knowledge in Digital Millenium Copyright Act Safe Harbor Provision.-Viacom International, Inc. vs. Youtube, Inc., 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012)”, *Harvard Law Review*, 2012, vol. 126, pp. 645, 647-649.

conllevarían a determinar que la demandada sí tuvo conocimiento y que la compañía no está protegida por la limitante de responsabilidad.

Todos estos desarrollos jurídicos dejan la puerta abierta para el surgimiento de proveedores de servicios de Internet cuyo modelo de negocio corre a expensas de los derechos de autor y derechos conexos. Tal es el caso de *Grooveshack* o el propio *You Tube*. El problema no termina allí, ya que dada la naturaleza del Internet que no tiene fronteras, el mismo afecta incluso a autores e intérpretes de otros países, incluyendo México.

IV. PRECEDENTES EUROPEOS

1. *Caso C-70/10 Scarlet Extended vs. SABAM*⁷⁰

Este caso llega al Tribunal de Justicia Europeo por medio de una cuestión referida al mismo por un tribunal de apelaciones en Bélgica. Lo anterior debido a que, cuando un tribunal ordinario se topa con una posible contradicción o una cuestión de interpretación de alguna fuente del derecho comunitario, entonces detiene el litigio y refiere dicha cuestión.⁷¹

El actor de la demanda, la Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores SCRL (SABAM), demandó al proveedor de servicios de Internet, *Scarlet Extended*, S.A., ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Dicho proveedor no es de algún servicio específico en los que el usuario sube contenidos o videos, sino que, más bien, es un proveedor general que da acceso a Internet a sus usuarios. La causa de la acción estaba basada en las infracciones a los derechos de autor cometidas por los clientes de *Scarlet* a través de la tecnología *peer to peer*, la misma del precedente estadounidense-

⁷⁰ Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010C70070&lang1=en&type=NOT&ancre=> (consultada el 11 de noviembre de 2013).

⁷¹ Este caso interpreta varias directivas emitidas por el Parlamento y el Consejo Europeo: Directiva 2000/31/CE, Relativa a Determinados Aspectos Jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información en Particular el Comercio Electrónico en el Mercado Interior; la Directiva 2001/29/CE, 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; la Directiva 2004/48/CE, Relativa al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual; la Directiva 95/46/CE Relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que Respecta al Tratamiento de Datos Personales; y, la Directiva 2002/58/CE, Relativa al Tratamiento de los Datos Personales y a la Protección de la Intimidad en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas.

se de *Grokster* y un tanto de *Napster*, descritas en líneas anteriores. Específicamente, la infracción fue de los derechos exclusivos de reproducción y comunicación al público.⁷² El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó a *Scarlet* impedir cualquier “forma de envío o de recepción por sus clientes, mediante un programa “*peer-to-peer*”, de archivos electrónicos que reproduzcan una obra musical del repertorio de *SABAM*...”⁷³

La demandada apeló la resolución, alegando, entre otras cosas, que la misma la obligaba a supervisar todas las comunicaciones en su red, ya que cualquier mecanismo o dispositivo para detectar comunicación punto a punto requiere dicha supervisión generalizada, supervisión prohibida por el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE, en los siguientes términos: “los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen...”⁷⁴ Asimismo, la demandada alegó que dicha supervisión es contraria a las directivas relativas a la privacidad de datos personales, ya que la dirección IP es un dato personal.

Dado lo anterior, la Corte de Apelaciones de Bruselas suspendió el procedimiento y remitió al Tribunal de Justicia Europeo la cuestión jurídica consistente en si las directivas 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2004/48/CE, 95/46/CE, 2002/58/CE, así como la Carta de Derechos Fundamentales, en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, interpretados en conjunto, autorizan a un juez a ordenar a un proveedor de servicios de Internet un sistema de filtrado de todas las comunicaciones que pasan a través de su servicio para detectar aquellas que utilizan la tecnología *peer to peer*, e impedir las. Filtrado de carácter preventivo, sin limitación de tiempo y al costo del proveedor de servicios de Internet.⁷⁵

El Tribunal de Justicia Europeo resolvió en sentido negativo, estableciendo que dicha supervisión, necesariamente conllevaría a la vigilancia de todas las comunicaciones y datos a transmitir de la totalidad de los

⁷² Cfr. Caso C-70/10, *Scarlet Extended vs. SABAM*, disponible en <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010Cj0070&lang1=en&type=NOT&ancre=> (consultada el 11 de noviembre de 2013), pfo. 20.

⁷³ *Ibidem*, pfo. 23.

⁷⁴ *Ibidem*, pfo. 25.

⁷⁵ Cfr. *ibidem*, pfos. 28 y 29.

clientes, supervisión general prohibida por el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE.⁷⁶ Además, el Tribunal de Justicia Europeo determinó que el requerimiento judicial en cuestión, podría vulnerar no solamente los derechos de privacidad de *Scarlet*, sino también los de sus clientes, específicamente el derecho a la protección de carácter personal y su libertad de hacer o recibir comunicaciones, derechos protegidos por los artículos 8o. y 11 de la Carta de Derechos Fundamentales.

El Tribunal, además, sopesó lo que denominó “un justo equilibrio entre la protección del derecho de propiedad intelectual...y la protección de la libertad de empresa...”,⁷⁷ equilibrio entre los titulares de los derechos de autor y los proveedores de servicios de Internet. En este sentido, fundamentó su resolución en el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales que contiene la libertad de empresa de los proveedores de servicios de Internet, así como en la Directiva 2004/48/CE, que en su artículo 3o. establece que los procedimientos y medidas de consecución de los derechos de propiedad intelectual deberán ser justos y no deberán ser “inútilmente complejos o gravosos”.⁷⁸ Se determinó el equilibrio hacia el proveedor de servicios de Internet, dado que de lo contrario se vulneraría la libertad de empresa, la protección de datos personales, así como la libertad en las comunicaciones. En este caso, resulta evidente que la medida judicial fue demasiado gravosa para el proveedor de servicios de Internet, así como para sus clientes, porque tendría que revisar cada uno de los accesos a Internet de todos sus clientes, a la vez que se cuestionó la utilidad de la medida.

La resolución deja, entonces, fuera de análisis el grado de conocimiento o responsabilidad de un proveedor de servicios de Internet en relación a la propiedad intelectual, por lo que no se resuelve un importante tema en cuanto a la responsabilidad de los mismos.⁷⁹

⁷⁶ Cfr. *ibidem*, pfo. 40.

⁷⁷ *Ibidem*, pfo. 46.

⁷⁸ *Ibidem*, pfo. 48.

⁷⁹ Cfr. Raymond, Anjanette H., “Intermediaries’ Precarious Balance Within Europe: Oddly Placed Cooperative Burdens in the Online World,” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 2013, vol. 11, p. 359.

2. *Twentieth Century Fox Film Corp. et al. vs. Newzbin Ltd.*

Litigio resuelto en el Reino Unido por el tribunal denominado *High Court of Justice Chancery Division* (Alta Corte de Justicia, División Cancillería). La causa de acción estaba basada en el hecho de que el demandado operaba un sitio de Internet llamado *Newzbin*, mismo que utilizaba una plataforma de grupos de discusión conocida como *Usenet*,⁸⁰ que facilitaba que usuarios pusieran a disposición de otros usuarios diversas obras protegidas, principalmente obras cinematográficas y programas de cómputo. Además, el sitio promovía que cierto grupo de usuarios llamados “editores”, facilitaran, a su vez, el traslado y unión de los archivos que contenían las obras protegidas. De esta manera, el común de los usuarios, a final de cuentas, tendría un archivo listo para grabarse en soporte DVD (disco versátil digital).⁸¹

Derivado de estos hechos, la parte actora fundamentó como causas de la acción lo siguiente: autorizar actos de infracción; procurar, motivar y diseñar, junto con sus usuarios, una plataforma para infringir, así como comunicar al público, las obras protegidas. El autorizar un acto de infracción sería el equivalente en el Reino Unido a la responsabilidad solidaria que existe en el sistema jurídico estadounidense, pero con algunas diferencias. De los precedentes y de la legislación sobre derechos de autor que expresamente contiene la figura jurídica en cuestión (sección 16 del *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988), se concluye que se perfecciona la autorización si algún usuario podría deducir que el demandado tiene el poder para autorizar la copia y otorga dicho permiso. Así por ejemplo, la sentencia cita al precedente *C.B.S. Songs Ltd and ors v. Amstrad Consumer Electronics Plc*, en el que el fabricante de una grabadora reproductora de doble casetera con capacidad para hacer reproducciones en alta velocidad, no es responsable de autorizar la infracción dado que ningún comprador podría deducir que el demandado poseía la potestad de autorizar. Es decir, la mera asistencia, o la promoción de la actividad ilícita, o el colocar los medios para cometer la infracción no es suficiente. En el caso concreto, el Tribunal determinó que un usuario razonable podría deducir que el de-

⁸⁰ *Twentieth Century Fox film Corp and others vs. Newzbin Ltd*, 2010 EWHC 608 (Ch), (29 de marzo de 2010), pfo. 1.

⁸¹ *Ibidem*, pños. 28-37.

mandado tenía el poder de autorizar u otorgar cualquier permiso debido a que los índices contaban con información suficiente de cada obra protegida, así como las ligas a los materiales; además, activamente instruía a los usuarios editores a poner ligas y hacer los materiales disponibles.⁸²

El Tribunal determinó que la demandada era responsable de autorizar y procurar la infracción de obras propiedad de la actora. Por lo tanto, condenó a daños y perjuicios, dado que el demandado deliberadamente había incurrido en esa conducta responsable a sabiendas de que sus usuarios infringían obras protegidas. Además, el Tribunal ordenó a la parte demandada detener los actos de infracción, pero solamente en relación a las obras cuyo titular fuese la parte actora.⁸³ Es decir, no se ordenó la suspensión general del sitio.

En relación al conocimiento general que la sección 97a párrafo 1 del *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988,⁸⁴ establece que el demandado debe tener sobre la infracción a fin de otorgar la orden de suspensión, el Tribunal sostuvo no era necesaria la notificación previa por parte del titular de los derechos al proveedor de servicios de Internet, ya que se puede tener dicho conocimiento sin dicha notificación.⁸⁵ Es decir, la falta de conocimiento de la infracción puede venir no solamente de la notificación del titular como en el precedente estadounidense, sino de cualquier circunstancia, lo cual es diferente al precedente estadounidense de *Youtube*, interpretando la sección 512 del U.S. *Copyright Act*.

De igual manera, la resolución no contradice la limitante de responsabilidad para proveedores de servicios de Internet que para sus actividades de transmisión, de almacenamiento temporal para transmisión y alojamiento establecen respectivamente los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31/CE. Esto debido a que dichas limitantes operan siempre que el proveedor de servicios de Internet no tenga conocimiento de la infracción. En este caso, como ya se mencionó, de acuerdo con el propio Tribunal, el proveedor no solamente tenía conocimiento de la infracción, sino que la autorizó y procuró. Además, los propios preceptos legales, expresamente

⁸² Cfr. *ibidem*, pfs. 88-90, 99.

⁸³ *Ibidem*, pfo.135.

⁸⁴ Que implementa en el sistema jurídico británico el artículo 8(3) de la Directiva 2001/29/CE.

⁸⁵ Cfr. *Twentieth Century Fox film Corp and others vs. Newzbin Ltd*, 2010 EWHC 608 (Ch), 29 de marzo de 2010, pfo. 130.

establecen que los mismos no impedirán una orden de suspensión de cualquier actividad que conlleve infracción.⁸⁶

3. *Twentieth Century Fox Film Co. et al. vs. British Telecommunications PLC*

Comúnmente conocido como *Newzbin 2*, este litigio también lo resolvió el tribunal denominado *High Court of Justice Chancery Division* (Alta Corte de Justicia, División Cancillería) del Reino Unido. Fue consecuencia del litigio abordado en el apartado anterior. Posterior a la orden de detener la infracción y la condena a daños y perjuicios, los demandados hospedaron en el extranjero su sitio de Internet, con exactamente las mismas características, funcionamiento e, incluso, el mismo nombre de dominio.⁸⁷ En este caso, el demandado era el proveedor de servicios de Internet más grande del Reino Unido, *British Telecommunications PLC* (BT de aquí en adelante). El actor buscaba una orden que bloqueara el acceso de todos los clientes de BT a la página de Internet infractora. En caso de tener éxito, intentaría lo mismo con otros proveedores de servicios de Internet. De hecho, antes de interponer la demanda, le solicitó lo anterior a BT, a lo cual ésta se negó.⁸⁸

En cuanto a la orden para restringir el acceso a la página, el fundamento legal se encontró en la sección 97a del *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988. Al igual que en el litigio *Newzbin* original, el conocimiento general de la infracción por parte del demandado es factor fundamental para emitir la orden de suspensión. En este sentido, el Tribunal sostuvo que: “El abogado [de la actora] aceptó que no podría probar que BT tenía conocimiento real de la infracción en particular a cada obra protegida; ... sin embargo, alegó que BT tenía conocimiento real de usuarios y... operadores de Newzbin2 usando su servicio para infringir los derechos de autor...”⁸⁹

El anterior argumento resultó convincente para el juzgador, quien sostuvo que el conocimiento general por parte de BT de que sus usuarios infringían derechos a través de *Newzbin2* satisfacía el conocimiento re-

⁸⁶ Directiva 2000/31/CE, arts. 12(3), 13(2), y 14(3).

⁸⁷ Cfr. *Twentieth Century Fox Film Co et al vs. British Telecommunications PLC*, 2011 EWHC 1981(Ch), 28 de julio de 2011, pfs. 2 y 6.

⁸⁸ *Ibidem*, pfs. 1, 6 y 7.

⁸⁹ *Ibidem*, pfo. 157.

querido por la sección 97a del ordenamiento en comento, para emitir la orden de suspensión.⁹⁰

Además, BT argumentaba que una orden de restricción de la página en controversia violaría el artículo 15(1) de la Directiva sobre Comercio Electrónico, que prohíbe imponer a proveedores de servicios de Internet la obligación general de monitorear la información que se transmite a través de sus servicios. En este sentido, el Tribunal sostuvo que la orden no se trataba de una obligación de monitorear la información en lo general, sino más bien una obligación específica y limitada de restringir el acceso al sitio *Newzbin2* de manera automática.⁹¹

Otro argumento consistía en que una orden basada en la sección 97a sería contraria al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contiene el derecho de libertad de expresión. Lo anterior en el sentido de que la orden de suspensión violaría el derecho de los usuarios al acceso de la información, que es una vertiente de la libertad de expresión contenida en el mencionado precepto legal. Por su parte, la actora argumentó que los derechos de autor eran derechos de propiedad protegidos por el artículo 1o. del Primer Protocolo del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ante tal contradicción de derechos, se sostuvo que ningún artículo prevalece sobre otro, por lo que la solución provendría de un balance comparativo de ambos derechos, así como la proporcionalidad de valores y medidas tomadas en la controversia específica.⁹²

Lo anterior trajo a colación el procedimiento ante el Tribunal de Justicia Europeo analizado en anteriores líneas *Scarlet Extended vs. SABAM*, ya que, en dicho precedente, el Tribunal Europeo hizo un balance entre varios preceptos legales, incluyendo el de protección de propiedad intelectual en relación con la protección de Derechos Humanos, e incluso la libertad de empresa. Sin embargo, se diferenció, ya que en aquel precedente se trataba de una medida para todas las comunicaciones de los clientes en lo abstracto, aquí se trataba de una medida delimitada, “clara y precisa”.⁹³ Consecuentemente, la medida se autorizó.

⁹⁰ *Idem*.

⁹¹ *Ibidem*, pfs. 161 y 162.

⁹² *Ibidem*, pfo. 164.

⁹³ *Ibidem*, pfo. 177.

V. REMEDIOS LEGALES Y CONSIDERACIONES PARA EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

En este capítulo, se identifican las áreas en las que la legislación nacional debe ser reformada o actualizada a fin de responder adecuadamente a los cambios tecnológicos. Además, se exponen algunos problemas significativos que ocasionan que la consecución de los derechos sea particularmente dificultosa e infructífera. La exposición de los precedentes que anteceden resulta de utilidad porque, el ver la solución legal que en varios sistemas jurídicos se da a problemas actuales derivados del desarrollo tecnológico, nos ayuda a colocar la legislación nacional en un contexto comparado. Si bien la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 24 de diciembre de 1996, es de relativa reciente creación, las pocas reformas que desde entonces ha sufrido, junto con el pobre desarrollo jurisprudencial, ha ocasionado que la misma no vaya a la par de la tecnología.

El capítulo se estructura por temas, en los cuales se hace un análisis de la solución empírica de los casos, la problemática encontrada, así como una propuesta general de reforma. Los temas son: litigio, responsabilidad solidaria, daños y perjuicios, así como limitación de responsabilidad a proveedores de servicios de Internet.

1. *Litigio*

Todos los casos vistos anteriormente, tienen una característica esencial que no debe pasar inadvertida, son procedimientos iniciados y llevados a cabo en su totalidad ante el poder judicial de su país,⁹⁴ desde la primera instancia hasta la resolución de cualquier recurso. Generalmente, las autoridades administrativas, agencias u organismos públicos dedicados a la propiedad intelectual, limitan su actuación al registro u otorgamiento del título que ampara el derecho. En la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá no encontramos una acción de declaración de infracción llevada a cabo ante alguna autoridad administrativa equivalente al IMPI.⁹⁵ Más

⁹⁴ Incluso el caso europeo de *Scarlet Extended vs. SABAM*, inicia y concluye en el Poder Judicial de su país, Bélgica.

⁹⁵ Cfr. Garza Barbosa, Roberto, *Derechos de autor y derechos...*, cit., p. 196. Por su parte, la Directiva 2004/48/EC, que es la implementación del TRIP a nivel Unión Europea, dirige

aún, no se ha sostenido el absurdo de requerir como presupuesto de una acción judicial ante un tribunal del poder judicial, haber agotado procedimiento administrativo alguno como se ha requerido en el sistema jurídico mexicano.⁹⁶ Sobre todo, porque el objetivo del litigio civil en materia de derechos de autor y derechos conexos es obtener los siguientes remedios: compensación económica por medio de daños y perjuicios; sacar del mercado las copias que constituyen infracción, así como los implementos utilizados para su creación; y, la obtención de medidas cautelares y órdenes definitivas para evitar la infracción.⁹⁷ Cuando se divide la causa en dos, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI de aquí en adelante) no condena a daños y perjuicios, el resultado son dos procedimientos, uno después del otro, ambos con sus recursos y con su Amparo de legalidad, lo que se traducirá en mayor tiempo y menor eficacia al intentar la consecución de derechos. Todo ello, siendo que un juez bien

sus provisiones sobre consecución de derechos y litigio únicamente a autoridades judiciales; Goldstein, Paul y Hugenholtz, Bernt, *International Copyright...*, cit., p. 398; Geller, Paul Edward y Nimmer, Melville B., *International Copyright Law and Practice*, 16a. ed., Newark, Matthew Bender & Co, 2004, vol. 2, § 1[2] para el caso específico de Francia, y §5[1] de Alemania. En los Estados Unidos, las acciones por infracción de derechos de autor se pueden interponer solamente ante un Juzgado de Distrito Federal. Cfr. *Federal Judiciary and Judicial Procedure Act* 28 U.S.C § 1338(a); Battersby, Gregory J. y Grimes, Charles W., *Trademark & Copyright Disputes. Litigation Forms and Analysis*, Nueva York, Aspen Publishers, 2003, § 2.01. Existe un estudio que analiza las capacidades de diferentes países, aunque no diferencia metodológicamente si los tribunales pertenecen al Poder Judicial o no, cuestión que jurídicamente es incluídible. El estudio no incluye ni a México ni a China como países con consecución administrativa de derechos, aspecto por demás evidente. El estudio no es académico y refleja la agenda de impulsar tribunales especializados en propiedad intelectual, judiciales o no, ello no obstante estar financiado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, en cuyo país las acciones son exclusivamente judiciales. Cfr. Wati Zuallcobley, Rohazar, *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, International Intellectual Property Institute and United States Patent and Trademark Office, Washington, 2012, disponible en <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>, (consultada el 18 de septiembre de 2013).

⁹⁶ El único litigio que podemos encontrar ante estas autoridades administrativas es el procedimiento de oposición, no sobre infracción de derechos, sino de oposición al otorgamiento del título de patente. Cfr. Pires de Carvalho, Nuno, *The TRIPs Regime of Patent Rights*, 2a. ed., La Haya, Kluwer Law International, 2005, p. 251; cfr. World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook*, Ginebra, 2004, pp. 211 y 215, puntualizando que el papel del litigio ante autoridades administrativas se enfoca a los procedimientos de oposición.

⁹⁷ Cfr. World Intellectual Property Organization, *ibidem*, p. 215.

podría ordenar todos estos remedios sin requerir cambio alguno en la legislación.⁹⁸

Hasta hace poco, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecía como requisito para iniciar una acción por infracción al derecho de autor ante un juzgado ordinario, el agotamiento de un procedimiento administrativo de declaración de infracción en materia de comercio ante el IMPI.⁹⁹ Tal criterio parecía dejar sin efectos los derechos exclusivos establecidos por el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, puesto que la declaración de infracción en materia de comercio solamente puede basarse en los supuestos del artículo 231 de la propia ley, supuestos que se perfeccionan siempre que haya lucro directo o indirecto. Lo anterior además de dejar sin acción legal, la infracción a los derechos patrimoniales exclusivos establecidos por el artículo 27 de la legislación, dejaba sin efectos los derechos patrimoniales que en lo específico la legislación otorga en sus artículos 106, 118, 125 y 131 a titulares de ciertas obras.

En este sentido, tanto el capítulo de observancia y consecución de propiedad intelectual del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP por sus siglas en inglés),¹⁰⁰ como la parte que se aboca al mismo tema dentro del capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés),¹⁰¹ establecen las características y definen la forma de los procedimientos judiciales destinados a la consecución de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los

⁹⁸ El artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor establece por concepto de daños y perjuicios, al menos, el 40% de lo que se hubiera vendido producto o servicio original. De acuerdo al artículo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial, el juez puede aplicar no solamente las medidas cautelares establecidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles, sino también aquellas medidas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial, e incluso se pueden invocar directamente las medidas establecidas por el propio ADPIC.

⁹⁹ “Derechos de autor: La procedencia de la acción...requiere una previa declaración por parte del instituto...”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tesis 1a./LXXX/2008, Novena Época, t. XXVIII, agosto de 2008, p. 47.

¹⁰⁰ Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 1994.

¹⁰¹ Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, 20 de diciembre de 1993. El capítulo XVII del TLCAN es parecido al TRIP debido a que aquél está basado en un borrador del TRIP. *Cfr* Woodward, Martin D. H., “TRIPs and NAFTA’s chapter 17: How Will Trade Related Multilateral Agreements Affect International Copyright?”, *Texas International Law Journal*, 1996, vol. 31, pp. 269, 273.

derechos de autor y derechos conexos. Cabe mencionar que los apartados en cuestión en ambos tratados internacionales se refieren originalmente a procedimientos judiciales, no administrativos. Sin embargo, tanto el TRIP, en su artículo 49, como el capítulo XVII del TLCAN en su artículo 1715(8), contemplan que estos procedimientos puedan ser llevados a cabo ante autoridades administrativas, siempre que dichas autoridades atiendan a principios “substancialmente equivalentes”, a los contemplados por ambos ordenamientos para autoridades judiciales. Aquí cabría hacer la pregunta de si la carencia de facultades por parte del IMPI para emitir daños y perjuicios haría “sustancialmente equivalente” su procedimiento a los que ambos tratados internacionales establecen para autoridades judiciales. Sobre todo debido a que ambos tratados, tanto el TRIP, en sus artículos del 42 al 50, como el capítulo XVII del TLCAN en sus artículos 1714 al 1716 contemplan que sus remedios —medidas cautelares y definitivas, daños y perjuicios, así como el aseguramiento y destrucción de bienes que constituyen infracción— se realicen en un solo procedimiento. Además, tanto el primer párrafo del artículo 41 del TRIP, como el artículo 1714(1) del TLCAN establecen que los procedimientos de consecución deberán ser “eficaces”. En este sentido, se puede asegurar que comenzar un procedimiento ante el IMPI y agotarlo antes de poder iniciar una acción por daños y perjuicios ante una autoridad judicial no es un esquema eficaz en los términos de ambos tratados internacionales.

Si bien la idea original del artículo 49, que contempla la posibilidad de procedimientos administrativos, fue brindar una opción a fin de suplir alguna deficiencia que países en vías de desarrollo pudieran tener en sus poderes judiciales en relación a la propiedad intelectual, en otros países dicha opción fue considerada debido a causas relacionadas con las características de su sistema jurídico, político, de división de poderes, así como las necesidades específicas del país. Es decir, países sin tradición judicial o que se considere que sus tribunales judiciales no cuentan con la capacidad para llevar a cabo litigios en materia de propiedad intelectual. El párrafo 5 del artículo 41 del TRIP, establece que los países no tendrán la obligación de crear un sistema judicial especialmente para la consecución de derechos de propiedad intelectual.¹⁰² En este sentido, frecuentemente

¹⁰² Cfr. Von Lewinski, Silke, *International Copyright Law and Policy*, Nueva York, Oxford, 2008, p. 304. El capítulo XVII del TLCAN no tiene una provisión equivalente.

se identifica a China como país en el que la consecución de los derechos de propiedad intelectual se hace a través de procedimientos administrativos.¹⁰³ Resulta por demás obvio, que la distancia entre el sistema jurídico mexicano, en relación a su par Chino, no podría ser más que abismal, ya que nuestro sistema jurídico cuenta con una amplia tradición judicial.

En cuanto al requerimiento de agotar el procedimiento ante el IMPI antes de interponer acción por daños y perjuicios ante un juzgado, ya sea de distrito u ordinario estatal, hubo dos importantes cambios en el sistema jurídico mexicano, que constituyen un importante avance en materia de litigio de derechos de autor. El primero de ellos fue un cambio de criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; después, un cambio legislativo. Si bien el cambio legislativo no llegó a tiempo para revertir el requerimiento de agotar el procedimiento ante el IMPI, comentado en anteriores líneas, y más bien se podría argumentar como redundante debido a que fue posterior al cambio de criterio en la Suprema Corte de Justicia, el mismo da la certeza jurídica de que no habrá otro cambio de criterio. El nuevo criterio de la Suprema Corte es el siguiente:

DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL SÓLO ESTÁ CONDICIONADA A LA DECLARACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE COMERCIO REGULADA POR LOS ARTÍCULOS 229 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se cometan las infracciones administrativas establecidas en su artículo 229, las cuales atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o prácticas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos órganos se limita al conocimiento y sanción de infracciones administrativas y en materia de

¹⁰³ Cfr. Correa, Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPs Agreement*, Nueva York, Oxford, 2007, p. 432; cfr. Li, Xuan, "Ten General Misconceptions about the Enforcement of Intellectual Property Rights", en Li, Xuan y Correa, Carlos M. (eds.), *Intellectual Property Enforcement. International Perspectives*, Cheltenham, South Center & Edward Elgar Publishing Limited, 2009, p. 33.

comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal —que no deriven de infracciones administrativas o de comercio— de cuyo conocimiento son competentes los tribunales de la Federación y de las entidades federativas en términos de los artículos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahí que la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor; en caso contrario, la acción de indemnización por daños y perjuicios puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad de declaración previa.¹⁰⁴

De acuerdo con el nuevo criterio, si la acción civil se basa en la infracción de uno de los derechos exclusivos, dígame los contenidos en el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, entonces puede proceder por la vía civil sin necesidad de agotar el procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI. En el mismo sentido, se dio el cambio legislativo objeto del comentario, agregándose un segundo párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor: “Para el ejercicio de las acciones derivadas en la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones”.¹⁰⁵

Si bien dichos cambios en la estructura del litigio civil son positivos para incentivar el mismo y hacerlo acorde a las disposiciones de los tratados internacionales a los que se ha hecho referencia, los mismos no son suficientes para detener la infracción a los derechos. Son un paso importante, aunque el litigio civil continúa siendo poco utilizado y poco disuasorio. Después de estos cambios, sin embargo, se podrá encontrar un mayor número de precedentes sobre el tema.

2. Daños y perjuicios

El tema de daños y perjuicios se abordará desde la perspectiva de los tratados internacionales y de derecho comparado. Una característica co-

¹⁰⁴ Tesis 1a. XXIX/2011, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t. XXXIII, febrero de 2011, p. 613.

¹⁰⁵ Reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, 10 de junio de 2013.

mún tanto del TRIP, como del capítulo XVII del TLCAN sobre los procedimientos de consecución de derechos, es que los mismos, además de ser eficaces para defender los derechos en contra de la infracción, deben ser disuasorios a fin de prevenir futuras infracciones.¹⁰⁶ De igual manera, aunque no cuenten con capítulos sobre litigio y consecución de derechos de propiedad intelectual, tanto el tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor,¹⁰⁷ como el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas,¹⁰⁸ establecen en sus artículos 14(2) y 23(1) respectivamente, que los procedimientos de consecución de derechos deberán de ser ágiles y a la vez disuasorios. Todo lo anterior está directamente ligado a los daños y perjuicios, ya que si la condena por los mismos no es suficiente, entonces los procedimientos de consecución de un sistema jurídico determinado no serán disuasorios en los términos requeridos por los tratados mencionados.

Específicamente, el primer párrafo del artículo 45 del TRIP establece que las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar daños y perjuicios a los infractores que, con conocimiento o debiéndolo tener, cometan una infracción.¹⁰⁹ La cantidad por este concepto debe compensar “adecuadamente” el daño sufrido por el titular. Aquí queda al arbitrio del Estado miembro determinar en su legislación la compensación que sea adecuada para resarcir al titular.¹¹⁰ Generalmente, el actor tendrá que probar en juicio mediante un enfoque, método o análisis pericial los daños y perjuicios sufridos.

El segundo párrafo del artículo 45 TRIP establece que los países, además del remedio establecido en el primer párrafo, pueden fijar en su legislación una cantidad predeterminada por concepto de daños y perjuicios.¹¹¹ Lo anterior es potestativo y la mayoría de los países miembros no han tomado esta opción, sino que han establecido que la cantidad por

¹⁰⁶ Cfr. TRIP artículo 41(1); TLCAN artículo 1714(1).

¹⁰⁷ Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, 15 de marzo de 2002.

¹⁰⁸ Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, 27 de mayo de 2002.

¹⁰⁹ El artículo 1715(2)(d) del TLCAN, por su parte, establece remedio parecido al primer párrafo del artículo 45 del TRIP.

¹¹⁰ Cfr. Correa, Carlos M., *Trade Related Aspects...*, cit., p. 426.

¹¹¹ Por su parte, el artículo 1715(4) del TLCAN ofrece un remedio potestativo, similar, al menos, para derechos de autor y fonogramas.

daños y perjuicios sea determinada en relación con el daño sufrido o a la pérdida de ganancias.

Cada país tiene su enfoque, aunque, a final de cuentas, tienden a converger. Por ejemplo, en Alemania, los daños y perjuicios se determinan mediante la analogía con una licencia de la obra infringida. En Japón, al igual que en Francia, se presume que el daño es proporcional a la ganancia del infractor. En el Reino Unido, además de los daños y perjuicios, el titular del derecho puede recibir adicionalmente una cantidad “que la justicia en cada caso requiera”.¹¹² Es decir, la compensación por daños y perjuicios en estos países se basa en el párrafo 1 del artículo 45 en lugar del párrafo 2.

En los Estados Unidos se tienen las dos opciones. La primera consiste en los daños sufridos por el titular, además de cualquier ganancia que haya tenido el infractor atribuible a la infracción.¹¹³ Es decir, una opción basada en el párrafo 1 del artículo 45 del TRIP. La segunda opción, que ya se había comentado en anteriores líneas, consiste en una cantidad predeterminada de dinero por obra infringida sin importar el número de veces en que ocurrió la infracción, dicha cantidad oscila entre los \$200 y \$150,000 dólares americanos, la condena varía dependiendo de si se tenía conocimiento de la infracción o se actuó deliberadamente.¹¹⁴ Esta segunda opción sería un ejemplo de la cantidad predeterminada establecida por el segundo párrafo del artículo 45 del TRIP.

En México, el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece en su primer párrafo un porcentaje predeterminado por concepto de daños y perjuicios: “la reparación del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos... en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios”.

¹¹² Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, *International Copyright...*, cit., pp. 403 y 404; Cfr. Geller, Paul Edward y Nimmer, Melville B., *International Copyright...*, cit., § 8[4][a][ii] y §8[4][b].

¹¹³ *U.S. Copyright Act*, 17 U.S.C. §504(a) y 504(b); Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, *ibidem*, p. 405; Cooper Dreyfuss, Rochelle, *Intellectual Property*, 2a. ed., Nueva York, 2004, pp. 516 y 517.

¹¹⁴ *U.S. Copyright Act*, 17 U.S.C. §504(c)(1) y 504(c)(2); Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, *idem*; Cooper Dreyfuss, Rochelle, *Intellectual Property*, *idem*.

El segundo párrafo establece que los daños y perjuicios podrán calcularse por medio de peritos; sin embargo, no establece expresamente el criterio para el cálculo de los mismos. Por lo tanto, su determinación se hace con base en la definición de daños y perjuicios establecida por los artículos 2108 y 2109 respectivamente, ambos preceptos del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la Ley Federal del Derecho de Autor,¹¹⁵ en donde, si daño es la pérdida o menoscabo en el patrimonio, una opción para calcularlo sería en relación con la ganancia del infractor, como en Japón o en Francia. En cambio, el perjuicio estaría relacionado directamente con la ganancia que no se tuvo gracias a la infracción. Sin embargo, los preceptos jurídicos en análisis son lo suficientemente amplios para determinar los daños y perjuicios utilizando otro enfoque durante el peritaje.

Siguiendo el análisis del segundo párrafo del artículo 216 bis del citado ordenamiento legal, el mismo se presenta como opción disponible solamente “en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior”.¹¹⁶ Es decir, ambos párrafos del artículo 216 bis no constituyen dos alternativas de las cuales el actor pueda elegir una de ellas. Ello resulta contradictorio con los preceptos legales tanto del TRIP como del capítulo XVII del TLCAN, debido a que, en éstos, la primera alternativa son los daños y perjuicios adecuados para resarcir, en tanto que los daños predeterminados por el legislador son una opción colocada en segundo plano, no al revés.

Volviendo al primer párrafo del artículo 216 bis del ordenamiento en comento, el mismo presenta serias dificultades para el actor de la demanda, ya que establece que el porcentaje del cuarenta por ciento es en relación al precio de venta del original. Ello significa que para calcularlo, se tendrá que probar el número de copias infractoras vendidas. Probar el número de copias infractoras vendidas o la cantidad de servicios infractores pactados, resulta ser una tarea imposible. En la mayoría de los casos, el demandado no tendrá interés en dar a conocer esta información y, en muchas ocasiones, el demandado no será una empresa establecida con un sistema contable, sino que, más bien, se tratará de individuos realizando actividades en la informalidad. Ello se traduce en la dificultad que el actor

¹¹⁵ *Cfr.* Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 10. En caso de infracción de derechos morales, aplican los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal.

¹¹⁶ Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 216 bis.

de la demanda enfrentará para determinar el cuarenta por ciento de lo que se hubiera vendido el original.

Además, aunque se pueda probar el número de copias o se pudiese determinar algún equivalente en el costo de la licencia por alguna transmisión o servicio prestado en infracción, el porcentaje preestablecido por el legislador no es adecuado, ya que no es suficiente para resarcir al titular y no resulta disuasorio en los términos establecidos por los tratados internacionales analizados en anteriores líneas. Para ilustrar lo anterior, cabe preguntarse, ¿por qué el 40% y no el 100% u otro porcentaje? Ello debido al hecho de que puede ocurrir que un titular legítimo podría ganar por la venta de ejemplares de su obra, después de gastos y de impuestos, una cantidad mayor al cuarenta por ciento del producto de la venta, es decir un porcentaje de ganancia superior al cuarenta por ciento “del precio de venta al público del producto original”.¹¹⁷ En este caso, el porcentaje preestablecido por el legislador no sería adecuado para resarcir el daño sufrido. Además, visto en sentido contrario, dicho porcentaje deja un margen del sesenta por ciento para el infractor. La sola posibilidad de dicho margen de utilidad después de la condena, genera que el precepto legal sea aberrante, ya que en lugar de ser disuasorio, resulta ser un incentivo a la infracción.

Consecuentemente, artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, no cumple con los requisitos establecidos por los tratados internacionales por tres razones: primero, no es adecuado para resarcir los daños y perjuicios; segundo, tampoco lo es para disuadir futuras infracciones; finalmente, no ofrece la opción de demostrar los daños y perjuicios por medio de alguna pericial, o bien, optar por los daños y perjuicios preestablecidos por la ley, ya que la primera opción opera solamente como exclusión de la segunda. Por lo tanto, dicho precepto legal debe ser reformado. Se tiene un gran abanico de posibilidades, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la constitucionalidad del precepto en cuestión. Lo anterior no significa que el remedio ofrecido por el mismo sea el adecuado o que haya sido sopesado en relación a los tratados internacionales en cita, sino que los daños y perjuicios preestablecidos por el legislador no son contrarios a las garantías individuales del infractor.

¹¹⁷ Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 216 bis.

Las sentencias en las que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene la constitucionalidad del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, provienen de dos Amparos Directos en Revisión 1916/2008 y 1917/2008.¹¹⁸ Cada una de las resoluciones es, básicamente, un espejo de la otra; solamente cambia el nombre de la quejosa, que promueve el Recurso de Revisión. Los procedimientos de Amparo Directo del que provienen ambas revisiones, alegan entre sus conceptos de violación la inconstitucionalidad del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor,¹¹⁹ aplicado por las autoridades responsables. En dichas sentencias, la Suprema Corte sostuvo que los daños y perjuicios predeterminados por el legislador no constituyen una pena inusitada o una multa excesiva,¹²⁰ y que no violan la garantía de igualdad.¹²¹ Además, la Suprema Corte sostuvo que el Congreso Federal está facultado para establecer dichos daños y perjuicios, por lo que no se viola la garantía de legalidad.¹²²

Dada la anterior interpretación judicial, el legislador podría establecer un mayor porcentaje de daños y perjuicios sin ningún problema de constitucionalidad, llegando, incluso, al 100% del producto de la venta. Incluso, se podría establecer un rango de dinero líquido por infracción sin importar el número de copias infringidas, sino la infracción a los derechos exclusivos, lo cual podría resistir un análisis de constitucionalidad, siem-

¹¹⁸ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 1916/2008, 4 de marzo de 2009. Sentencia obtenida a través del Sistema de Consulta de Sentencias y Expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx>, (consultada el 16 de agosto de 2013), pp. 19-35; Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 1917/2008, 4 de marzo de 2009. Sentencia obtenida a través del Sistema de Consulta de Sentencias y Expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx>, (consultada el 16 de agosto de 2013), pp. 19-35.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 6.

¹²⁰ “DERECHOS DE AUTOR... EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CONSTITUYEN UNA PENA INUSITADA O UNA MULTA EXCESIVA”, *Semanario Judicial de la Federación*, tesis 1a. CXIII/2009, novena época, t. XXX, agosto de 2009, p. 64.

¹²¹ “DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS... NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD”, *Semanario Judicial de la Federación*, tesis 1a. CX/2009, novena época, t. XXX, agosto de 2009, p. 62.

¹²² “DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS... NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD”, *Semanario Judicial de la Federación*, tesis 1a. CXII/2009, novena época, t. XXX, agosto de 2009, p. 62.

pre que lo anterior fuese colocado en términos generales de abstracción, generalidad e impersonalidad establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En todo caso, el legislador debe considerar que, actualmente, como se encuentra el precepto legal, no cumple con lo establecido por los citados tratados internacionales, lo que podría generar su inconstitucionalidad.

3. *Responsabilidad solidaria*

La consecución de los derechos de autor y los derechos conexos puede resultar impracticable o imposible. En la mayoría de los casos, resulta infructuoso demandar a cada individuo que incurre en alguna infracción, aun si la legislación aplicable estableciera un adecuado resarcimiento por concepto de daños y perjuicios. Ello debido a que el demandado puede resultar insolvente, sin patrimonio sobre el cual se pueda trabar embargo para hacer líquida la condena resarcitoria.

Se observa en el presente ejercicio comparado, que no se demanda al que comete la infracción directamente, sino al que le da los medios e incentiva la infracción. Se demanda a una sociedad mercantil establecida, con contabilidad y patrimonio, a la que se le puede ejecutar fácilmente una condena resarcitoria. Ello es más sencillo que demandar a cientos de individuos en cientos de litigios.

En el sistema jurídico estadounidense, las doctrinas de responsabilidad solidaria fueron resultado de desarrollos jurisprudenciales, en lugar de provenir de una creación legislativa.¹²³ Sin embargo, se ha argumentado que la inclusión de la palabra “autorizar” a los derechos exclusivos contenidos en la sección 106 del *Copyright Act* estadounidense de 1976 es una aceptación implícita del legislador a estas doctrinas, quien no las define expresamente a fin de que las mismas sigan teniendo una libre evolución judicial.¹²⁴

¹²³ Cfr. Oswald, Lynda J., “International Issues in Secondary Liability for Intellectual Property Rights Infringement”, *American Business Law Journal*, 2008, vol. 45, pp. 247, 258.

¹²⁴ Cfr. Nimmer, Melville y Nimmer, David, “Infringement Actions and Procedural Aspects”, *Nimmer on Copyright*, Nueva York, Matthew Bender & Co., 2008, vol. 3 § 12.04; Cfr. Grossman, Craig A., “From Sony to Grokster, the Failure of the Copyright Doctrines of Contributory Infringement and Vicarious Liability to Resolve the War Between Content and Destructive Technologies”, *Buffalo Law Review*, 2005, vol. 53, pp. 141, 150 y 151. Interpretación consistente con la propia historia legislativa; cfr. House of Representatives, *Copy-*

En el Reino Unido, por el contrario, la responsabilidad solidaria proviene expresamente del propio legislador, quien en la define en el segundo párrafo de la sección 16 del *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988, citado en anteriores líneas. Dicho enfoque basado en “autorizar la infracción” parece ser el que prevalece en la tradición *Common Law*, donde se asume que un tercero autoriza en lugar del titular cuando facilita los medios para infringir, generalmente con conocimiento, infringiendo así la parte medular de los derechos exclusivos del copyright o derecho de autor, consistente en autorizar su utilización.¹²⁵ En Canadá, Australia, Nueva Zelanda e, incluso, en la India, la responsabilidad solidaria también se basa en el concepto de autorizar.¹²⁶

En la tradición jurídica romano germánica, la responsabilidad solidaria proviene de los principios generales sobre los hechos ilícitos civiles.¹²⁷ Así por ejemplo, el artículo 1382 del Código Civil francés, establece responsabilidad sobre “cualquiera que causa a otro un perjuicio,” aplicándose al tema de derechos de autor las reglas generales sobre responsabilidad solidaria establecidas por el artículo 1200 del mismo ordenamiento jurídico.¹²⁸ Dichos preceptos legales, encuentran su equivalente en los artículos 1910 y 1917 del Código Civil Federal mexicano, los mismos se encuentran contenidos en la primera parte de su libro cuarto que contiene las obligaciones, específicamente los hechos ilícitos civiles. En el caso alemán, la responsabilidad solidaria encuentra su base en el capítulo de propiedad de su Código Civil; sin embargo, el desarrollo jurisprudencial lo ha extendido a los derechos de autor, encontrando casos de responsabilidad para actividades como promover conciertos donde la música se ejecuta sin licencia,

right Revision. Report Together with Additional Views, Report 94-1476, disponible en http://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf, p. 61 (consultada el 8 de noviembre de 2013).

¹²⁵ Cfr. Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, *International Copyright...*, cit., pp. 330 y 331; Oswald, Lynda J., *op. cit.* nota 123, pp. 268-272, para los ejemplos específicos de Australia y Canadá.

¹²⁶ Cfr. Oswald, Lynda J., “International Issues...”, cit., 270-274; Seng, Daniel, *Comparative Analysis of the National Approaches to the Liability of Internet Intermediaries (Preliminary Version)*, Ginebra, WIPO, 2010, pp. 25 y 33, disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/liability_of_internet_intermediaries.pdf (consultada el 11 de noviembre de 2013).

¹²⁷ Cfr. Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, *International Copyright...*, cit., p. 332.

¹²⁸ Cfr. Geller, Paul Edward y Nimmer, Melville B., *International Copyright...*, cit. 95, FRA §8[1][a][ii]; Sterling, J. A. L., *World Copyright...*, cit., p. 512.

ofertar equipos o servicios para copiar obras sin usos legítimos, así como responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de Internet.¹²⁹

Los tratados internacionales de la materia no establecen expresamente la responsabilidad solidaria.¹³⁰ Sin embargo, el Convenio de Berna en los artículos que contienen los derechos exclusivos, siempre los establece en términos de autorizar. Por ejemplo, el primer párrafo de su artículo 9o. establece que los titulares de obras literarias “gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras...”, y así sucesivamente con todos los derechos exclusivos. Sería fácil interpretar que la palabra autorizar en el Convenio de Berna, está allí como un reconocimiento implícito a la responsabilidad solidaria. Empero, el argumento en contrario sería que algo tan importante no pudo haber sido agregado implícitamente o dado por hecho.

En el caso mexicano, estas teorías no se encuentran contempladas directamente en la legislación, tampoco ha habido desarrollo jurisprudencial como el ocurrido en ciertos países. No obstante, se podría argumentar algún tipo de responsabilidad solidaria, tomando como base el término “autorizar” contenido en el primer párrafo del artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor que dice: “los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir...”. De manera que, si un tercero coloca los medios o induce a la infracción, se podría determinar que el tercero está autorizando sin tener el derecho, cometiendo así la infracción al derecho básico de autorizar o prohibir cada uno de los derechos exclusivos.

Además, cabría hacer la pregunta de si el legislador mexicano quiso trasplantar esta doctrina al colocar en el artículo 27 la palabra “autorizar”. O bien, la incluyeron debido a que así lo hace el Convenio de Berna. La historia legislativa de la Ley Federal del Derecho de Autor no hace mención alguna sobre el asunto.

Otro argumento en el mismo sentido, más acorde con la tradición romano-germánica, es la aplicación del artículos 1910 en relación al 1917, ambos del Código Civil Federal para generar la responsabilidad solidaria:

¹²⁹ Cfr. Goldstein, Paul y Hugenholtz, Bernt, *International Copyright...*, cit., p. 332.

¹³⁰ Cfr. Oswald, Lynda J., “International Issues...”, cit., p. 262; Cfr. Burger, Scott, “Eradication of a Secondary Infringer’s Safe Havens: The Need for a Multilateral Treaty Addressing Secondary Liability in Copyright Law”, *Michigan State Journal of International Law*, 2009, vol. 18, pp. 143,149.

“las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas...”.¹³¹

4. *Limitación de la responsabilidad a proveedores de servicios de Internet*

Al no haberse determinado la responsabilidad solidaria en nuestro sistema jurídico, y al no existir tampoco demanda por la infracción directa de lo hospedado en sus servidores informáticos, los proveedores de servicios de Internet, o los desarrolladores de tecnología, no tienen razón para preocuparse respecto a la infracción de los derechos de autor por parte de los usuarios.

En todo caso, el tema de limitación de responsabilidad debe desarrollarse después de atender los anteriores temas de daños y perjuicios y responsabilidad solidaria. Cualquier reforma que se haga con posterioridad debe evitar los problemas surgidos en el sistema jurídico estadounidense, en el que encontramos proveedores de servicios de Internet cubiertos en un simulado velo de ignorancia, que limita su responsabilidad, haciendo dinero a costa de los titulares de derechos de autor. Es por ello, que cualquier limitante de responsabilidad debe estar basada en el esquema jurídico de la Unión Europea analizado en los casos anteriores.

VI. CONCLUSIONES

Dadas las características de los derechos de autor y conexos, así como del desarrollo tecnológico, la mejor manera de actualizar nuestra legislación a la tecnología es observar lo que ha ocurrido en otros sistemas jurídicos, qué problemas han tenido y cómo los resolvieron. Qué se desarrolló bien o mal. Un ejercicio así constituye un aporte certero para cualquier cambio legislativo o desarrollo judicial, basado en el laboratorio que pueden constituir otros sistemas jurídicos. Así no tendremos que reinventar la rueda, sino perfeccionarla.

¹³¹ Código Civil Federal, artículo 1917.

VII. BIBLIOGRAFÍA

1. Libros

- ABERNATHY, Charles F., *Law in the United States*, Washington, International Law Institute, 1995.
- BATTERSBY, Gregory J. y GRIMES, Charles W., *Trademark & Copyright Disputes. Litigation Forms and Analysis*, Nueva York, Aspen Publishers, 2003.
- CARVALHO, Nuno Pires de, "The TRIPs Regime of Patent Rights", *Kluwer Law International*, 2a. ed., Hague, 2005.
- COOPER DREYFUSS, Rochelle, *Intellectual Property*, 2a. ed., Nueva York, 2004.
- CORREA, Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPs Agreement*, Nueva York, Oxford, 2007.
- GARZA BARBOSA, Roberto, *Derechos de autor y derechos conexos. Marco jurídico internacional. Aspectos filosóficos, substantivos y de litigio internacional*, México, Porrúa, 2009.
- GELLER, Paul Edward y NIMMER, Melville B., *International Copyright Law and Practice*, 16a. ed., Newark, 2004.
- GOLDSTEIN, Paul y HUGENHOLTZ, Bernt, *International Copyright. Principles, Law and Practice*, 2a. ed., Nueva York, 2010.
- JACKSON, Vicki C. y TUSHNET, Mark, *Comparative Constitutional Law*, Nueva York, Foundation Press, 1999.
- LANDES, William M. y POSNER, Richard, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003.
- LEWINSKI, Silke Von, *International Copyright Law and Policy*, Nueva York, Oxford, 2008.
- LI, Xuan, *Ten General Misconceptions about the Enforcement of Intellectual Property Rights en Xuan Li y Carlos M. Correa, Intellectual Property Enforcement. International Perspectives*, Cheltenham, South Center y Edward Elgar Publishing Limited, 2011.
- LIEBOWITZ, Stan, "MP3s and Copyright Collectives: A Cure Worse than the Disease?", en TAKEYAMA, Lisa N. *et al.* (eds.), *Developments in the Economics of Copyright*, Cheltenham, 2005.
- LITMAN, Jessica, *Digital Copyright*, Nueva York, Prometheus Books, 2001.

- MERRYMAN, John Henry *et al.*, *The Civil Law Tradition: Europe, Latin America, and East Asia*, Charlottesville, The Michie Company Law Publishers, 1994.
- NIMMER, David, *Copyright Sacred Text, Technology, and the DMCA*, La Haya, Kluwer Law International, 2003.
- NIMMER, Melville B. *et. al.*, *Cases and Materials on Copyright*, 6a. ed., Nueva York, Lexis Nexis, 2000.
- y NIMMER, David, *Nimmer on Copyright, Infringement Actions and Procedural Aspects*, vol. 3, § 12.04.
- SCHECHTER, Roger E. y THOMAS, John R., *Intellectual Property. The Law of Copyright, Patents and Trademarks*, Saint Paul, Thomson West, 2003.
- SEVILLE, Catherine, *The Internationalization of Copyright Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
- STERLING, J. A. L., *World Copyright Law*, 2a. ed, Londres, Sweet & Maxwell, 2003.
- WADLOW, Christopher, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Londres, Thomson, 1998.
- WOODWARD, Martin D. H., “TRIPs and NAFTA’s Chapter 17: How Will Trade Related Multilateral Agreements Affect International Copyright?”, 31 *TEX. INT’L L. J.*, 1996.
- WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook*, Ginebra, WIPO, 2004.

2. Artículos

- ANJANETTE, H. Raymond, “Intermediaries’ Precarious Balance Within Europe: Oddly Placed Cooperative Burdens in the Online World”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 2013, vol. 11.
- ARSHAM, Bryan E., “Monetarizing Infringement: A New Legal Regime for Hosts of User-Generated Content”, *Georgetown Law Journal*, 2013, vol. 101.
- BURGER, Scott, “Eradication of a Secondary Infringer’s Safe Havens: The Need for a Multilateral Treaty Addressing Secondary Liability in Copyright Law”, *Michigan State Journal of International Law*, 2009, vol. 18.
- CASTREE III, Sam, “Cyber-Plagiarism for Sale!: The Growing Problem of Blatant Copyright Infringement in Online Media Stores”, *Texas Review of Entertainment & Sports Law*, 2012, vol. 14.

- DRATH, Ross, "Hotfile, Megaupload, and the Future of Copyright on the Internet: What Can CyberLockers Tell Us About DMCA Reform?", *The John Marshall Law School Review of Intellectual Property Law*, 2012, vol. 12.
- GARZA BARBOSA, Roberto, "International Copyright Law and Litigation: A Mechanism for Improvement", *Marquette Intellectual Property Law Review, Wisconsin*, 2007, vol. 11.
- GELLER, Paul Edward, "Copyrights History and the Future: What's Culture got to do with it?", *Journal of The Copyright Society of the U.S.A.*, 2000, vol. 47.
- GINSBURG, Jane C., "Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats: Reckoning the future Business Plans of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs", *Arizona Law Review*, 2008, vol. 50.
- GRAHAM COLLINS, Robert Todd, "The Privacy Implications of Deep Packet Inspection Technology: Why the Next Wave in Online Advertising Shouldn't Rock the Self Regulatory Boat", *Georgia Law Review*, 2010, vol. 33.
- GROSSMAN, Craig A., "From Sony to Grokster, The Failure of the Copyright Doctrines of Contributory Infringement and Vicarious Liability to Resolve the War Between Content and Destructive Technologies", *Buffalo Law Review*, 2005, vol. 53.
- HASSANABADI, Amir, "Viacom vs. Youtube-All Eyes Blind: The Limits of the DMCA in Web 2.0 World", *Berkeley Technology Law Journal*, 2011, vol. 25.
- IMFELD, Cassandra y SMITH EKSTRAND, Victoria, "The Music Industry and the Legislative Development of the Digital Millenium Copyright Act's Online Service Provider Provision", *Communication Law and Policy Journal*, 2005, vol. 10.
- LUNNEY, Glynn S., "Copyright, Private Copying, and Discrete Public Goods", *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 2009, vol. 12.
- MERGES, Robert P., "One Hundred Years of Solicitude", *California Law Review*, 2000, vol. 88.
- MONSEAU, Susanna, "Fostering Web 2.0 Innovation: The Role of the Judicial Interpretation of the DMCA Safe Harbor, Secondary Liability and Fair Use", *The John Marshall Law School Review of Intellectual Property Law*, 2012, vol. 12.

- OSWALD, Lynda J., "International Issues in Secondary Liability for Intellectual Property Rights Infringement", *American Business Law Journal*, 2008, vol. 45.
- ROBINS, Martin B., "A Good Idea at the Time: Recent Digital Millenium Copyright Act §512(c) Safe Harbor Jurisprudence Analysis and Critique of Current Applications and Implications", *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 2012, vol. 15.
- SCHACHTER, Jeremy A., "Substantially Perfect: The Southern District of New York's Problematic Rewrite of the DMCA's Elements of Notification", *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2011, vol. 29.
- SCHULTZ, Mark F., "Reconciling Social Norms and Copyright Law: Strategies for Persuading People to Pay for Recorded Music", *Journal of Intellectual Property Law*, 2009, vol. 17.
- WARD GACHES, Steven, "Balancing Interests: The DMCA Deblacle in Viacom v. Youtube", *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*, 2010, vol. 19.
- WRITT, Amanda M., "Burned in the USA: Should the Music Industry Utilize its American Strategy of Suing Users to Combat Piracy in Europe?", *Columbia Journal of European Law*, 2005, vol. 11.
- XU, Jing, "DMCA Safe Harbors and the Future of New Digital Music Platforms", *Duke Law & Technology Review*, 2012, vol. 11.

3. *Precedentes*

A. *México*

- Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 1917/2008, 4 de marzo de 2009, Sentencia obtenida a través del Sistema de Consulta de Sentencias y Expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx> (consultada el 16 de agosto de 2013).
- Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 1916/2008. Cinépolis del País, S.A. de C.V., 4 de marzo de 2009.
- Tesis 1a. XXIX/2011, *Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta*, novena época, t. XXXIII, febrero de 2011.

Tesis 1a./LXXX/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t. XXVIII, agosto de 2008.

B. *Estados Unidos de América*

A & M Records, Inc v. Napster, Inc. 239 F.3d 1004, (9th Cir. 2001).
A & M Records, Inc. v. Napster 2000 U.S. Dist. LEXIS 6243, 1, (2000).
Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc 76 F.3d 259, 262 (9th Cir. 1996).
Mai Systems vs. Peak Computer 991 F. 2d 511, pp. 519, 520 (9th Cir. 1993).
Sony vs. Universal City Studios 464 U.S. 417, 1984.
Viacom International vs. Youtube 676 F.3d 19, (Corte de Apelaciones Segundo Circuito 2012).
Viacom International vs. Youtube 718 F. Supp. 2d 514, 2010.

C. *Unión Europea*

Twentieth Century Fox Film Co et al. vs. British Telecommunications PLC, 2011 EWHC 1981(Ch), 2011.
Twentieth Century Fox film Corp and others vs. Newzbin Ltd, 2010 EWHC 608 (Ch), 2010.
Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), Judgment of the Court (Third Chamber), 2011.

D. *Legislación*

a. México

Código Civil Federal, 31 de agosto de 1928.
Ley de la Propiedad Industrial, 27 de junio de 1991.
“Ley Federal del Derecho de Autor”, *Diario Oficial de la Federación*, 24 de diciembre de 1996.

b. Estados Unidos de América

17 U.S.C. § 512.
17 U.S.C. §504 (c) (2).

239 F.3d 1004 (2001).

464 U.S. 417 (1984).

545 U.S. 913 (2005).

Federal Judiciary and Judicial Procedure Act 28 U.S.C § 1338(a).

c. Unión Europea

Directiva 2000/31/CE, Relativa a Determinados Aspectos Jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información en Particular el Comercio Electrónico en el Mercado Interior.

Directiva 2001/29/CE, 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 2002/58/CE, Relativa al Tratamiento de los Datos Personales y a la Protección de la Intimidad en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas.

Directiva 2004/48/CE, Relativa al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Directiva 95/46/CE, Relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que Respecta al Tratamiento de Datos Personales.

Sección 16(2), *UK Copyright Act*.

Estatuto de la Reina Ana de 1709.

d. Tratados internacionales

Convenio de Berna

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP por sus siglas en inglés).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulo XVII.

e. Otras fuentes de Internet

House of Representatives, *Copyright Revision. Report Together with Additional Views*, Report 94-1476 disponible en http://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf (consultada el 8 de noviembre de 2013).

- SENG, Daniel, *Comparative Analysis of the National Approaches to the Liability of Internet Intermediaries (Preliminary Version)*, WIPO 2010, disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/liability_of_internet_intermediaries.pdf (consultada el 11 de noviembre de 2013).
- WATI ZUALLCOBLEY, Rohazar, *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, International Intellectual Property Institute and United States Patent and Trademark Office. 2012, disponible en <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>