
Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías

Claudio Paul Magliona Markovitch

cmagliona@garciamagliona.cl

2009

Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías

Claudio Paul Magliona Markovitch

cmagliona@garciamagliona.cl

1. Consideraciones y Problemática

No es la primera vez que el derecho de autor se enfrenta a nuevas tecnologías, y por lo mismo, esta no será la última vez tampoco. La imprenta, la radio, la televisión, el satélite, la televisión por cable y el *VHS* o *VCR*, entre otras, fueron las tecnologías que requirieron una respuesta del derecho de autor en su momento, tal como hoy es la tecnología digital, Internet, *TiVo* o los sistemas de intercambio de archivos P2P.

“El impacto tecnológico sacó al derecho de autor de la posición secundaria en que se lo situaba por afectar un grupo reducido de personas –escritores, dramaturgos, compositores, artistas plásticos- cuyas actividades se reconocían como vitales, pero que se desarrollaban en áreas económicamente restringidas: la cultura, la educación, la información y el espectáculo, sin incidencia en la formación de las riquezas nacionales.

Con la irrupción en el mercado, a partir de 1950, de los nuevos medios de reproducción, difusión y explotación de obras, se produjo una expansión sustancial de las industrias editoriales –en sentido amplio-, del entretenimiento, de la computación y de los medios de comunicación masiva en los países industrializados (y también, aunque en menor medida, en los países en desarrollo), con el consiguiente incremento en la circulación internacional de bienes y productos culturales.

El campo del derecho de autor se amplió en lo relativo a *los medios de utilización de obras* (transmisión de programas por satélite, por cable, por fibra óptica, por telefonía celular, el video, el alquiler comercial, la reproducción reprográfica y la copia privada, etc.), *los soportes materiales en que se fijan y comercializan* (los casetes sonoros y los audiovisuales, los discos compactos, las memorias de masa de los bancos de datos y los CD-ROM, etc.) y *los medios de fijación y reproducción* (equipos de grabación y reproducción de audio y video, fotocopiadoras, señales digitales de computación, etcétera).

También se ampliaron los intereses a ser protegidos, conduciendo al reconocimiento de los llamados *derechos conexos* (de los cuales son beneficiarios los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión).

La extensión de la tutela del derecho de autor a los programas de ordenador (o programas de computación o de cómputo o soportes lógicos) contribuyó a incrementar la significación de los bienes culturales en el balance comercial. Se puso de relieve la importancia económica del derecho de autor y su trascendencia política y social al estimular la creatividad, asegurar las inversiones y fomentar la difusión de bienes culturales.”¹

En una etapa inicial, la red Internet fue principalmente utilizada para enviar y recibir correos electrónicos y para buscar información. Sin embargo, Internet se ha convertido en un centro para comprar bienes y ofrecer servicios, leer *e-books*, ver películas y escuchar música junto a cientos de otras actividades, provocando un gran impacto en los derechos de propiedad intelectual. Esta tendencia ha sido impulsada por la tecnología digital, un proceso que reduce texto, imágenes visuales y sonidos a un código binario de “0”s y “1”s, capaz de ser leído por los computadores y que se agrupa en *bits* y *bytes*, lo que permite que pueden viajar a través de las redes. Esta es la tecnología que permite que las obras puedan ser transferidas tan eficientemente a través de Internet.

Eso sí, la misma extraordinaria característica de la tecnología digital que permite crear y transferir cientos de copias de una obra en un instante con la misma calidad del original, ha creado problemas para los titulares de derechos de autor en su intento de controlar sus obras en las redes digitales. Hoy, más que nunca, los titulares de derechos de autor están buscando formas de ofrecer sus productos a través de Internet que permitan asegurar la protección de las mismas frente a usos no autorizados.

Los avances en tecnología digital ofrecen a los titulares de contenidos nuevas oportunidades para distribuir sus trabajos y ofrecen a los consumidores nuevos medios para recibir y disfrutar dichas creaciones. Eso sí, esos avances representan también un gran desafío en un mundo en que: (i) crear nuevas copias es fácil y con bajos costos; (ii) la copia no pierde calidad frente al original y en que la copia aún de la copia mantiene su calidad, siendo idénticas al original; y (iii) la distribución a consumidores de todo el mundo puede ser lograda con casi costos cero y en forma instantánea. El desafío es aún mayor si se considera que el consumidor de hoy no sólo puede recibir creaciones sino también reenviarlas y distribuir las a otras personas.

2. Tratados Internacionales, Legislación Local y Tratados de Libre Comercio

Primero que las legislaciones locales, las reacciones se hacen sentir a nivel internacional, especialmente considerando que las nuevas tecnologías permiten comunicar obras protegidas por el mundo en cuestión de segundos.

En este sentido, se identifican los siguientes instrumentos:

a) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

¹ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalia, 2005. p. 55-56.

Este es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994 y que forma parte anexa del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (“ADPIC”).

ADPIC incorpora por referencia las normas del Convenio de Berna y del Convenio de París, pero además fortalece las normas de procedimientos destinadas a exigir el cumplimiento de las disposiciones sustantivas. En virtud de este acuerdo, el país infractor donde no se respetan los derechos de propiedad intelectual puede ser llevado a un panel de la OMC y afrontar sanciones si no da la protección acordada a la propiedad intelectual. Si el país no cumple lo dispuesto por el panel, se puede generar para el país la obligación de indemnizar al país que ha sufrido el daño por la falta de protección de la propiedad intelectual.

b) Tratados OMPI 1996.

Estos son el Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor (“TODA”) y el Tratado de la OMPI Sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (“TOIEF”), ambos adoptados en la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo perteneciente a las Naciones Unidas, en el mes de diciembre del año 1996.

TODA protege a los autores tales compositores y otros creadores en las áreas de la literatura, arte, música, obras cinematográficas, software y otras obras creativas.

TOIEF protege a los artistas intérpretes y ejecutantes (por ejemplo cantantes y músicos) como también a los productores de fonogramas.

Ambos tratados son la respuesta a la necesidad de otorgar una protección más eficiente a los titulares de los derechos de autor y de derechos conexos, frente a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías digitales. Estos tratados complementan el Convenio de Berna, intentando actualizarlo a los desafíos que las nuevas tecnologías presentan para el derecho de autor y derechos conexos.

c) Digital Millennium Copyright Act.

El día 28 de octubre de 1998, en los Estados Unidos de América se aprobó la *Digital Millennium Copyright Act* (“DMCA”) con el objetivo de actualizar su ley de derechos de autor (*Copyright Act*) a la realidad digital. La DMCA se divide en 5 títulos.

d) Directiva de la Unión Europea.

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos

afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (“Directiva Sobre el Derecho de Autor y la Sociedad de la Información”).

El considerando Sexto de esta normativa señala que “Sin una armonización de nivel comunitario, las actividades legislativas a nivel nacional, que se han emprendido ya en algunos Estados miembros para hacer frente a los desafíos tecnológicos, pueden crear diferencias significativas de protección y, por ende, restringir la libre circulación de los servicios o productos que incorporen obras protegidas o se basen en ellas, dando lugar a una nueva fragmentación del mercado interior y a incoherencias de orden legislativo.”

e) Tratados de libre comercio.

Los tratados de libre comercio se han convertido en otra fuente de las nuevas normas de derecho de autor en el mundo digital. Por supuesto, serán los países productores e importadores de propiedad intelectual los interesados en obtener la máxima protección para sus productos intelectuales y así obtener la máxima rentabilidad de los mismos.

Como es públicamente conocido, Chile celebró un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América (“TLC Chile – EEUU”). Este tratado regula detalladamente la normativa sobre propiedad intelectual y derecho de autor que los 2 países deben implementar, junto con establecer normativa que debió ser implementada al momento de entrada en vigencia del tratado y normativa que cuenta con plazos para su implementación.

Todos estos instrumentos mencionados vienen en regular, entre otros, las siguientes materias: i) protección de programas de computación y de compilaciones o bases de datos; ii) establecimiento del derecho de reproducción, de cualquier manera o forma, en forma permanente o temporal; del derecho de distribución; del derecho de comunicación al público y de puesta a disposición y del derecho de alquiler; iii) reconocimiento de medidas tecnológicas de protección; iv) reconocimiento y protección de la información sobre gestión o administración de derechos digitales; v) limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet; y vi) normas relativas a la persecución de la responsabilidad por infracciones al derecho de autor en la era digital.

3. Nuevas regulaciones o aplicaciones

a) Protección de programas computacionales.

El Artículo 4 de TODA establece que “los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. El Artículo 10, sección 1 de ADPIC también otorga protección específica a los programas computacionales o programas de ordenador.

El Artículo 3 número 16 de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 señala que: Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 16) Los programas

computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso. Por su parte, el Artículo 5 de la Ley 17.366 define programa computacional como “conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidas en un casete, diskette, cinta magnética u otro soporte material.”

Preguntas: ¿Qué sucede si el conjunto de instrucciones no se encuentra en un soporte material como lo exige la definición de programa computacional? ¿Esta usted de acuerdo con la definición que la ley nacional da al programa computacional?

b) Protección de compilaciones o bases de datos.

El Artículo 5 de TODA establece que “las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.” El Artículo 10, sección 2 de ADPIC también otorga protección específica a las compilaciones o bases de datos.

El Artículo 3 número 17 de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 señala que: “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyen creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.”

Preguntas: ¿Qué sucede si la base datos no califica para la protección del derecho de autor? ¿Podría todo el esfuerzo e inversión aprovechado libremente por otros?

c) Derecho de reproducción.

“La imprenta de tipos móviles, formidable tecnología inventada por Gutemberg a mediados del siglo XV, y el descubrimiento del grabado producen transformaciones radicales en el mundo. Dejan atrás la etapa de los libros manuscritos que duró 20 siglos (del V a.C. al XV d.C.) y permiten la producción y reproducción de libros en grandes cantidades y a bajos costos. Con esto, la posibilidad de utilizar la obra se independiza de la persona de su autor. Nace entonces la necesidad de regular el derecho de reproducción de las obras, aunque llevaría varios siglos más el delimitar los caracteres actuales.”²

Este derecho es de la esencia en la era digital y de Internet porque cualquier transmisión de una obra presupone subir (*uploading*) la obra en la memoria del computador o cualquier otro aparato digital. Además, múltiples copias son efectuadas por la memoria

² Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, cit., p. 29 – 30.

de los computadores de redes cuando la obra es transmitida por las mismas. Se hace necesario entonces determinar el alcance del derecho de reproducción respecto de dichas copias.

Se puede concluir que existe consenso en considerar que el cargar o subir una obra en la memoria de un computador constituye un acto de reproducción. Igualmente constituye un acto de reproducción el hecho de guardar una obra digital protegida en un soporte electrónico. Aún existe debate respecto si la realización de copias temporales en la memoria RAM (*random acces memory*) de los computadores constituye un acto de reproducción, aunque la tendencia legislativa claramente incluye dichos actos como reproducciones, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones que puedan establecer.

Según Delia Lipszyc, el derecho de reproducción comprende “la inclusión de una obra o de parte de ella en un sistema de ordenador, sea en su unidad interna o en su unidad de almacenamiento externo. La reproducción de una obra por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma constituye reproducción, incluyendo la grabación sonora y la visual. De ello se deduce que, como se señala en los comentarios del Proyecto de disposiciones tipo de la OMPI, “es indiferente que el ejemplar de la obra pueda ser disfrutado por seres humanos sin la utilización de equipos (por ejemplo, un libro o un ejemplar de un dibujo), o que no pueda ser utilizado por los seres humanos –que no este efectivamente a su alcance- sin equipos adecuados (por ejemplo, una grabación sonora). Una obra almacenada en un sistema de ordenador no esta directamente al alcance de los seres humanos, sino que lo esta por medio de equipos de recuperación adecuados (como las pantallas, impresoras o terminales de reproducción similar). Por consiguiente, el almacenamiento de una obra en tales sistemas también se consideraría una reproducción conforme al Convenio de Berna (comentarios al Proyecto de disposiciones tipo para leyes en materia de derecho de autor de la OMPI, documento OMPI, CE/MPC/1/2-III, Sección 39, p. 8 Vid. Supra, cap. 2, Sección 2.2.1.8: programas de ordenador (argumento a favor y en contra de la protección por el derecho de autor).”³

El Artículo 2 de la Directiva Sobre Derecho de Autor y Sociedad de la Información señala que “Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma...”

La declaración concertada de TODA respecto del Artículo 1.4.) señala que “el derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.

Por su parte, la sección 1 del Artículo 17.5 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU establece que “cada Parte dispondrá que los autores de obra literarias y artísticas tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o

³ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, cit., p. 181 – 182.

forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica).

La disposición del TLC Chile – EEUU contiene un plazo de 2 años contados desde la firma del TLC para la implementación del derecho de la mencionada sección relativa al derecho de reproducción.

El Artículo 18 letra b) de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 señala que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: b) reproducirla por cualquier procedimiento. El Artículo 5 letra u) define reproducción como “la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.”

Finalmente, el Artículo 5 letra x) sorprende con la definición de fijación como “la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.”

Preguntas: ¿Creó usted que nuestra legislación ha implementado el compromiso adquirido por el TLC Chile – EEUU respecto al derecho de reproducción? ¿Están protegidas las reproducciones temporales en Chile? Comente el concepto de fijación y su aplicación al derecho de reproducción.

d) Derecho de distribución.

TODA establece en su Artículo 6 que “(1) los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad. (2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.”

La declaración concertada número 5 de TODA complementa dicho artículo estableciendo que para los efectos de dicho artículo las expresiones “copias” y “originales y copias” se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles y que la referencia a “copias” debe ser entendida como una referencia a “ejemplares”.

Por su parte, la sección 3 del Artículo 17.5 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU establece que “cada Parte otorgará a los autores de obra literarias y artísticas, el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad. Las expresiones “copias” y “original y copias”, sujetas al derecho de distribución de conformidad con este párrafo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles, esto es, para este efecto, “copias” significa ejemplares.”

Estas disposiciones otorgan al autor la protección para vender y disponer de las copias de su obra fijadas en soportes tangibles tales como un *CD-ROM*. El precio marginal de los soportes como *CD-ROM*, *DVD*, etc. y la rapidez con que se pueden crear millones de copias ha facilitado el comercio ilegal de obras, lo que ha provocado la importancia de rescatar la protección del derecho de distribución.

Eso sí, como forma de mantener un balance adecuado, se ha consagrado el agotamiento del derecho de distribución luego de la primera venta. Esto se denomina también “*first sale doctrine*”. Salvo excepciones, lo normal es que el adquiriente de una copia pueda a su vez libremente disponer de ella, pudiendo, entre otras cosas, venderla o arrendarla, siempre que no se infrinjan otros derechos patrimoniales del derecho de autor. En este sentido, el adquiriente de una copia no podría realizar una copia ni disponer de dicha copia a terceros, como tampoco podría comunicarla públicamente.

El agotamiento al derecho de autor contempla excepciones. Por ejemplo, no se produce el agotamiento del derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento al público respecto de los programas computacionales. Esta excepción se justifica en la importancia de los programas computacionales para el desarrollo de las economías y en el funcionamiento propio de un programa computacional.

La copia de un programa computacional fijada en un soporte material deber ser cargada en la memoria de un computador para ser utilizada. Luego de cargada, si pudiera ser arrendada libremente al público, cada nuevo arrendatario necesitaría cargar el programa computacional para usarlo, y así, se generarían tantas copias del programa computacional como arriendos se efectuaren, infringiéndose los derechos de los titulares de derecho de autor y las autorizaciones de uso o licencias para uso de programas computacionales.

Esta excepción tiene una contra excepción. En la actualidad es difícil imaginar productos, artefactos o maquinarias que no cuentan con un software instalado que facilite su funcionamiento. Todos los automóviles cuentan hoy con múltiples programas computacionales que controlan desde el frenado del vehículo hasta el más mínimo detalle del comportamiento del motor. Por lo mismo, es que se justifica la contra excepción al establecer que los titulares de derechos de autor no podrán controlar el arrendamiento de sus programas computacionales cuando los programas computacionales no sean el objeto esencial. No parece razonable tener que solicitar autorización a los titulares de derechos de autor por el software instalado en los autos, para que dichos vehículos pudieren ser ofrecidos en arrendamiento al público.

El Artículo 18 letra e) de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 señala que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.”

El párrafo final del dicho Artículo 18 señala que “Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o en el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.”

El Artículo 5 letra q) define distribución como “la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión del original o de la copia.”

El Artículo 37 bis establece que “Respecto de los programas computacionales sus autores tendrán el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de dichas obras amparadas por el derecho de autor.”

El Artículo 45 inciso segundo, por su parte establece que “asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.”

Preguntas: ¿Sería razonable ampliar las excepciones al agotamiento del derecho de distribución?

e) Comunicación y puesta a disposición al público.

Este derecho se encuentra desarrollado en TODA, en la Directiva Sobre Derecho de Autor y Sociedad de la Información y en el TLC Chile – EEUU.

El Artículo 8 de TODA establece en su artículo 8 que “los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”

El considerando 22 de la Directiva Sobre Derecho de Autor y Sociedad de la Información señala que “Este derecho debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Este derecho debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión. Este derecho no debe abarcar ningún otro tipo de actos.”

Por su parte, el considerando 24 de dicha directiva señala respecto al derecho de puesta a disposición que “se entiende que abarca todo acto por el cual tales prestaciones se pongan a disposición del público no presente en el lugar en el que se generó dicho acto, y ningún otro acto distinto del mismo.”

La sección 2 del Artículo 17.5 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU señala que “cada parte otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los

miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”

Tanto TODA como el TLC Chile – EEUU limitan este derecho en el sentido de establecer que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación para estos efectos.

Estos derechos son necesarios por cuanto vienen a proteger transmisiones distintas a las difusiones por ejemplo radial o televisiva en que el material es seleccionado y enviado por un transmisor activo a un grupo pasivo de receptores. Con las nuevas tecnologías, las obras son difundidas en forma activa, es decir, a solicitud de los usuarios, en el lugar y momento que cada uno de ellos desee. Podemos mencionar dentro de estas tecnologías al método de difusión denominado *pay-per-view*, al método denominado *on-demand* y los sistemas de *downloading* de música y películas actualmente existentes en Internet.

En Chile, estos derechos se encuentran reconocidos por el Artículo 18 letra a) de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual y especialmente por la Letra v) del Artículo 5 de dicho cuerpo legal que define comunicación pública como “todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”

Pregunta: opine sobre la técnica jurídica que se ha utilizado en la consagración de estos derechos en nuestra legislación.

f) Derecho de alquiler o arrendamiento.

El derecho de alquiler o arrendamiento debe ser analizado desde dos perspectivas. Primero que todo el derecho de arrendamiento o alquiler es un derecho patrimonial más del titular de derechos de autor. El titular de derechos de autor puede utilizar y disponer de su obra públicamente de la manera que libremente decida. Por lo mismo, el titular puede decidir arrendar sus obras en vez de venderlas. La segunda perspectiva implica analizar el derecho de alquiler o arrendamiento como una excepción al agotamiento del derecho de distribución, que sucede luego que el titular de derechos de autor por ejemplo ha vendido un ejemplar de su obra.

En este último sentido es que el Artículo 7 de TODA establece que “(1) Los autores de: (i) programas de ordenador; (ii) obras cinematográficas; y (iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. (2) El párrafo 1 no será aplicable: (i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y (ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler

comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción. (3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores.”

La declaración concertada número 5 de TODA complementa dicho artículo estableciendo que para los efectos de dicho artículo las expresiones “copias” y “originales y copias” se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles y que la referencia a “copias” debe ser entendida como una referencia a “ejemplares”.

El derecho de arrendamiento o alquiler en su primer sentido está reconocido en Chile a través del Artículo 19 de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.366 que señala “que nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor.”

En su segundo sentido, tal como se mencionó cuando se comentó el derecho de distribución, el derecho de arrendamiento o alquiler se ha reconocido en Chile como una excepción al agotamiento del derecho de distribución luego de la primera venta. Eso sí, como excepción al agotamiento del derecho de distribución este derecho sólo está reconocido para el programa computacional.

Tal como se mencionó, esta excepción se justifica en la importancia de los programas computacionales para el desarrollo de las economías y en el funcionamiento propio de un programa computacional. La copia de un programa computacional fijada en un soporte material debe ser cargada en la memoria de un computador para ser utilizada. Luego de cargada, si pudiera ser arrendada libremente al público, cada nuevo arrendatario necesitaría cargar el programa computacional para usarlo, y así, se generarían tantas copias del programa computacional como arriendos se efectuaren, infringiéndose los derechos de los titulares de derecho de autor y las autorizaciones de uso o licencias para uso de programas computacionales.

Esta excepción tiene una contra excepción. En la actualidad es difícil imaginar productos, artefactos o maquinarias que no cuenten con un software instalado que facilite su funcionamiento. Todos los automóviles cuentan hoy con múltiples programas computacionales que controlan desde el frenado del vehículo hasta el más mínimo detalle del comportamiento del motor. Por lo mismo, es que se justifica la contra excepción al establecer que los titulares de derechos de autor no podrán controlar el arrendamiento de sus programas computacionales cuando los programas computacionales no sean el objeto esencial. No parece razonable tener que solicitar autorización a los titulares de derechos de autor por el software instalado en los autos para que dichos vehículos pudieran ser ofrecidos en arrendamiento al público.

El Artículo 37 bis de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 establece que “Respecto de los programas computacionales sus autores tendrán el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de dichas obras amparadas por el derecho de autor.”

El Artículo 45 inciso segundo, por su parte establece que “asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.”

Preguntas: ¿Está correctamente establecido el Artículo 37 bis de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336? ¿Podría faltar a dicha disposición la frase “aún luego de la primera venta o transferencia”? ¿Sólo el titular del derecho de autor sobre un programa computacional puede autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de su obra? ¿Podría el titular de una obra literaria como una novela decidir arrendar los ejemplares del libro en vez de venderlos? ¿Recomienda reubicar el Artículo 37 bis luego del párrafo final del Artículo 18?

g) Protección de información sobre gestión de derechos o administración de derechos digitales.

La digitalización de los contenidos y la masificación de Internet han influenciado los métodos tradicionales de licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual. La aplicación de tecnologías de la información para facilitar el aprovechamiento de los derechos de autor es comúnmente denominada como la “administración de derechos digitales” (*digital rights management*).

La administración de derechos digitales tiene por objeto velar por el cumplimiento de ciertas reglas en relación al uso del contenido protegido por el derecho de autor. Por lo general, estas reglas se refieren a quién está autorizado a acceder al material, a qué precio y bajo qué condiciones y términos. Los términos y condiciones regulan variadas materias incluyendo la determinación si el usuario está autorizado para hacer copias de la obra, y de estar autorizado, cuántas copias pueden ser, por cuánto tiempo el usuario puede acceder a la obra, si el usuario puede tomar partes del contenido de la obra o efectuar cambios a la misma, etc. En efecto, los sistemas de administración de derechos digitales tienden a automatizar el proceso de licenciamiento de las obras y asegurar que los términos de las licencias sean cumplidas.

Los siguientes elementos suelen encontrarse en estos sistemas: i) identificadores, que son números o códigos que permiten dar a la obra una identificación única; ii) información sobre el autor, el titular de derechos, el contenido de la obra y los términos y condiciones de uso de la obra, que pueden incluir el precio de uso de la obra, y cualquier otro término, restricción o limitación; y c) medidas tecnológicas de protección.

Por lo mismo, es que se hace necesario regular el uso de dicha información electrónica y sancionar la remoción o alteración de la misma, especialmente si dichos actos son

ejecutados con conocimiento de que dicha remoción o eliminación causarán, inducirán, facilitarán u ocultarán infracciones a los derechos de autor. Esta protección potencia la capacidad de los titulares de derechos de autor para explotar y controlar sus obras en Internet, y permite a los consumidores confiar en la exactitud de la información que ellos reciben. Todo esto genera confianza en la realización de transacciones en línea.

Los Tratados OMPI establecieron normas básicas para proteger estos sistemas en el mundo digital. Sin embargo, luego de la aprobación de los tratados, otros nuevos desafíos entre el derecho de autor y el mundo digital y de Internet fueron desarrollándose. Como lo hemos visto, como recompensa por la creatividad, el derecho de autor otorga a los autores derechos exclusivos sobre sus obras. Terceras personas no pueden usar las obras protegidas en una forma que es protegida por esos derechos exclusivos sin obtener autorización del titular de derechos de autor. Los titulares normalmente otorgarán autorizaciones a cambio de un pago y sobre la base de ciertos términos y condiciones de uso. Estos términos y condiciones forman parte del contrato de licencia mediante el cual se regula el uso de las obras y dichos términos y condiciones hoy por hoy pueden ser encontrados en los sistemas de administración de derechos digitales.

El Artículo 11 de TODA establece que “(1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna: (i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; (ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. (2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos” la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.”

La sección 6 del Artículo 17.7 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU regula la información sobre gestión de los derechos estableciendo que:

“Con el fin de proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos para proteger la información sobre la gestión de los derechos:

(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que, sin autorización y a sabiendas o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que inducirá, permitirá u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, (i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos; (ii) distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin

autorización; o (iii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización, será responsable, tras la acción judicial de cualquier parte agravada, y sujeto a las sanciones dispuestas en el artículo 17.11(5). Cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos y sanciones penales, al menos en los casos cuando los actos prohibidos en el subpárrafo sean realizados maliciosamente y con el propósito de obtener una ventaja comercial. Cada Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos en relación con una biblioteca, archivo, institución educacional o una entidad de radiodifusión al público, sin fines de lucro.

(b) información sobre la gestión de derechos significa: (i) la información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista interprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; (ii) la información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución de fonograma; y (iii) todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma. Nada de lo dispuesto en el párrafo 6(a) exige que el propietario de cualquier derecho relacionado con la obra, interpretación o ejecución o fonograma adjunte información sobre gestión de derechos a copias de dicho material o hacer que la información sobre gestión de derechos figure en relación con una comunicación al público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.”

Chile implementó la normativa sobre administración de derechos digitales en los siguientes artículos 81 bis, 81 ter y 81 quater de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336.

Artículo 81 bis. Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice una o más de las siguientes conductas: a) suprimir o alterar cualquier información sobre gestión de derechos; o b) distribuir o importar para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; o c) distribuir, importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Artículo 81 ter. El que realice cualquiera de las conductas descritas en los literales a), b) y c) del artículo anterior sin autorización y a sabiendas que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos protegidos por esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 100 UTM.

Artículo 81 quater. Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entenderá que es información sobre la gestión de derechos: a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista interprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución de fonograma, y c) todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.”.

Pregunta: Opine sobre el nivel de sanciones que impone la ley por la infracción a las normas sobre administración de derechos digitales.

h) Observancia de los derechos de autor.

Tanto ADPIC como el TLC Chile- EEUU establecen una sección especial relativa a la observancia de los derechos de autor. Las infracciones al derecho de autor en el mundo digital presentan desafíos antes inexistentes que requieren uniformidad en las leyes para que los infractores no operen desde paraísos donde las infracciones al derecho de autor no estén sancionadas. En el mundo digital, las infracciones pueden ser iniciadas en países distintos de aquel en que finalmente se produce el perjuicio. La facilidad con que los archivos pueden ser transmitidos a través de Internet y el anonimato con el que se es posible actuar, facilita el encubrimiento de las infracciones.

Por lo anterior, es que se hace necesario un conjunto de normas que permitan perseguir con eficacia las infracciones al derecho de autor cometidas utilizando tecnologías modernas o cometidas en Internet.

Estas normas, entre otras, son:

i) *Adecuada indemnización.* La obligación de ordenar al infractor a pagar una indemnización adecuada para compensar el daño que haya provocado, incluyendo en la determinación del mismo las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas en el cálculo de los daños. La determinación del monto de los daños debe considerar el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas (sección 1, Artículo 45 ADPIC y sección 8 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU);

ii) *Daños pre-establecidos.* El reconocimiento legal de los denominados daños pre-establecidos o daños pre-determinados, en virtud de los cuales, es el legislador quien determina el monto de la indemnización a priori por las infracciones al derecho de autor, liberando a la víctima de la carga de la prueba del monto de los daños sufridos una vez que a acreditado la infracción (sección 2, Artículo 45 ADPIC y sección 9 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU).

iii) *Condena en costas*. La obligación de que la parte infractora debe pagar al titular vencedor las costas u honorarios procesales, más los honorarios razonables de los abogados (sección 2, Artículo 45 ADPIC y sección 10 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU).

iv) *Secuestro de mercancías*. El otorgamiento a las autoridades judiciales de la facultad para ordenar el secuestro de las mercancías bajo sospecha de infracción y de los materiales e implementos utilizados para fabricar dichas mercancías cuando sea necesario para evitar que se siga produciendo la actividad infractora (sección 1, Artículo 44 ADPIC y sección 11 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU).

v) *Derecho de información*. El otorgamiento a las autoridades judiciales de la facultad para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que pudiera tener respecto de las personas involucradas en la infracción y respecto de los circuitos de distribución de estas mercancías. Las autoridades judiciales estarán también facultadas para imponer multas o arrestos al infractor rebelde, de acuerdo con la legislación interna de cada país (Artículo 47 ADPIC y sección 13 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU).

vi) *Medidas en frontera*. El otorgamiento de la facultad para iniciar procedimientos con el objeto que las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías pirata que lesionan los derechos de autor, incluyendo el derecho para que las autoridades competentes puedan proceder de *oficio*, sin que deba mediar una solicitud de parte para que suspendan el despacho de mercancías sospechosas (Artículos 51-60 ADPIC y secciones 17 - 21 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU).

vii) *Procedimientos y recursos penales*. El establecimiento de procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio de piratería, a escala comercial, de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos por el derecho de autor o derechos conexos. Específicamente, cada parte garantizara que: (i) la infracción maliciosa al derecho de autor y derechos conexos con fines de beneficio comercial o ganancia económica serán objeto de procedimientos y sanciones penales y (ii) la piratería lesiva de los derechos de autor o derechos conexos, a escala comercial, incluye la reproducción o distribución infractora realizada con malicia, incluida la que se realiza por medios electrónicos, de copias cuyo valor monetario total es significativo, calculado sobre la base del valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas (Artículo 61 ADPIC y sección 22 del Artículo 17.11 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU).

Situación de legislación nacional en cuanto a normas de observancia

Cabe hacer presente que con fecha 2 de mayo de 2007 el gobierno presentó a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que modifica la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual (el “**Proyecto**”), que para efectos de seguimiento de su tramitación en el Congreso quedó individualizado como Boletín 5012-03. El Proyecto fue aprobado en

primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados con fecha 10 de octubre de 2007, encontrándose pendiente de ser revisado en segundo trámite constitucional por el Senado de la República de Chile. La revisión en el Senado se inició el día 31 de octubre de 2007 en el seno de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

A continuación se señala el estado de la legislación en materia de normas de observancia y el texto del Proyecto en cada caso.

i) *Adecuada indemnización*. La obligación de ordenar al infractor a pagar una indemnización adecuada para compensar el daño que haya provocado se encuentra en los Artículos 2314 y 2319 del Código Civil, en virtud de los cuales “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito” y “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta...” Eso sí, no existe disposición relativa a la determinación de las ganancias obtenidas por el infractor como elemento de determinación del daño ni que en la determinación del monto de los daños se debe considerar el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas.

Proyecto:

“Artículo 85 E. El perjudicado podrá optar, para efectos del cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios causados a sus derechos patrimoniales, entre la remuneración que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia o las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción.

El tribunal, además, podrá condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios.

Al determinar el perjuicio, el tribunal considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes infringidos.

Para efectos de determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra.”

ii) *Daños pre-establecidos*. La legislación nacional no contempla la existencia de los denominados daños pre-establecidos o daños pre-determinados. De acuerdo a las normas del TLC Chile – EEUU, Chile tiene un plazo de 4 años para implementar esta clase de daños.

Proyecto:

“Artículo 85 K. El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción.”.

iii) *Condena en costas*. Se encuentran reguladas por los Artículos 138 a 147 del Código de Procedimiento Civil, aunque sin duda que podría ser conveniente su regulación especial para los casos de infracción a las normas de derecho de autor.

iv) *Secuestro de mercancías*. Se hace necesario regular medidas prejudiciales precautorias rápidas y efectivas para proteger los derechos de autor. Las medidas prejudiciales (Artículo 273 del Código de Procedimiento Civil) y precautorias (Artículo 290 del Código de Procedimiento Civil) existentes son útiles para preservar evidencia de la infracción pero no para prevenir ni detener una infracción.

Proyecto:

“Artículo 85 D. El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio, las siguientes medidas precautorias:

- a) La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora;
- b) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta infracción;
- c) La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos;
- d) La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras infracciones;
- e) La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice que no reanudará la actividad infractora;
- f) El nombramiento de uno o más interventores, y
- g) La incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución, hasta el monto correspondiente a los derechos de autor que establezca prudencialmente el tribunal.

En lo no regulado por el inciso precedente, la dictación de estas medidas se regirá por las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas establecidas en este artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de las medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen antecedentes que permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se reclama, el riesgo de una inminente infracción y se rinda caución suficiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”

v) *Derecho de información.* La legislación chilena no contempla la existencia del denominado derecho de información en virtud del cual se puede ordenar al infractor que proporcione cualquier información que pudiera tener respecto de las personas involucradas en la infracción y respecto de los circuitos de distribución de estas mercancías.

Proyecto:

“Artículo 85 I. En los procedimientos civiles, el tribunal podrá ordenar a él o los presuntos infractores a esta ley, la entrega de toda información que posean respecto a las demás personas involucradas en la infracción, así como todos los antecedentes relativos a los canales de producción y distribución de los ejemplares infractores. El tribunal podrá aplicar multas de 1 a 20 unidades tributarias mensuales a aquellos que se nieguen a entregar dicha información.”

vi) *Medidas en frontera.* Estas se encuentran reguladas en los Artículos 6 a 18 de la Ley 19.912 de fecha 4 de noviembre de 2003.

“TITULO II. De las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 6º.- Los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos, podrán solicitar por escrito ante el tribunal competente, la suspensión del despacho de mercancía que, de cualquier forma, signifiquen una infracción de los derechos adquiridos en virtud de las leyes N° 19.039 y N° 17.336. De igual forma se podrá solicitar la medida señalada cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción. Se entiende por despacho de mercancía, las gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúen ante el Servicio Nacional de Aduanas, con relación a las destinaciones aduaneras.

Artículo 7º.- Será competente para conocer de la solicitud de que trata el artículo anterior, el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación.

Lo anterior, sin perjuicio de que la medida referida pueda ser decretada en cualquier estado de los procedimientos por infracciones a las leyes N°19.039 y N°17.336.

Artículo 8°.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida y, en lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad de la empresa transportista. Tratándose de derechos de autor y derechos conexos, el juez competente estará facultado para exigir a los solicitantes las pruebas que razonablemente acrediten su calidad de titulares.

Artículo 9°.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía, si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos. La persona que haya constituido la garantía o a quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada. La garantía que se constituya no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida de suspensión de la mercancía solicitada.

Artículo 10.- Decretada la medida, ésta deberá notificarse al importador, dueño o consignatario de la mercancía y al solicitante y, para su cumplimiento, personalmente al administrador de la aduana. La imposibilidad de notificar al importador, dueño o consignatario no suspenderá la medida decretada. La resolución que decrete la suspensión se hará extensiva a todos los administradores de aduana del país, debiendo la aduana que recibe la notificación oficiar para tal efecto.

Artículo 11.- La medida tendrá una duración de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, a la aduana respectiva. Transcurrido este plazo y no habiéndose notificado a la aduana la mantención de la medida, se procederá al despacho de la mercancía a petición del interesado, debiéndose cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias e instrucciones relativas a la destinación aduanera de que se trate. En los casos en que se hubiera notificado la medida con anterioridad a la entrega de las mercancías a la aduana, el plazo establecido en el inciso precedente regirá a contar de dicha entrega.

Artículo 12.- Decretada la medida, la mercancía quedará en poder de la persona que el tribunal designe en calidad de depositario, pudiendo serlo el dueño, importador, consignatario, almacenista o un tercero, bajo las responsabilidades civiles y criminales que procedan.

Asimismo, el depositario de las mercancías no podrá venderlas, disponer de ellas o cederlas a cualquier título, ni consumirlas o utilizarlas, mientras no se decrete el alzamiento.

Artículo 13.- El titular deberá presentar una demanda o querrela dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva y pedir que se mantenga la medida decretada. El plazo antes mencionado podrá ampliarse por 10 días hábiles más, por motivos fundados, debiendo solicitarse la mantención de la medida. Si no se presentare la demanda o querrela oportunamente o no se solicitare la mantención de la medida, o al resolver sobre esta petición el tribunal la denegare, la medida quedará sin efecto de inmediato.

Artículo 14.- En todo momento el titular del derecho y el importador podrán inspeccionar la mercancía retenida, a su costa.

Artículo 15.- Sin perjuicio de las medidas establecidas en las leyes N° 19.039 y N° 17.336, que pueda adoptar el juez respecto de la mercancía que haya sido declarada como infractora, ésta no podrá ser reexportada o sometida a otra destinación aduanera.

Artículo 16.- La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. En estos casos, la aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, la posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechos que le correspondan de conformidad a las normas precedentes y en especial, a objeto de que proporcione información acerca de la autenticidad de las mercancías. La Aduana deberá, además, efectuar la denuncia, en conformidad a la ley.

La suspensión del despacho que disponga la aduana en conformidad a este artículo tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles, transcurrido el cual, si no se recibiere notificación ordenando la mantención de la suspensión, se procederá al despacho de la mercancía de conformidad con el artículo 11. La aduana respectiva designará como depositario de la mercancía al dueño, importador, consignatario, almacenista o a un tercero, bajo las responsabilidades referidas en el artículo 12, o la pondrá a disposición del tribunal competente, según corresponda.

En todo caso, la aduana respectiva siempre podrá tomar una muestra representativa de la mercancía, para su examen o para ponerla a disposición del tribunal competente.

Artículo 17.- Se excluyen de las medidas en frontera las mercaderías que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros.

Artículo 18.- Las resoluciones dictadas por el juez competente, de conformidad a lo establecido en este Título, sólo serán susceptibles de recurso de reposición ante el mismo tribunal.”

vii) *Procedimientos y recursos penales - ánimo de lucro*. Sin duda que requieren una actualización urgente para combatir la denominada piratería. El Proyecto contempla la modificación de las normas vigentes.

Es necesario tener presente el riesgo que significa exigir el ánimo de lucro como elemento subjetivo para tipificar estas conductas. Las normas del TLC Chile – EEUU hablan de infracciones cometidas con fines de beneficio comercial o ganancia económica, redacción tomada directamente desde la *Copyright Act* o ley de derecho de autor de los Estados Unidos de América. El Artículo 506 de dicho cuerpo legal señala que “toda persona que infringe maliciosamente un derecho de autor, ya sea (1) con fines de beneficio comercial o ganancia económica privada, (2) o mediante la reproducción o distribución, incluyendo la realizada por medios electrónicos, durante un periodo de 180 días, de 1 o más copias o fonogramas de 1 o más obras protegidas, que tienen un valor de venta al detalle mayor a US\$1.000 serán sancionadas...”

Luego, en su artículo 101 la *Copyright Act* define lo que se entiende por ganancia económica, señalando que el termino ganancia económica (*financial gain*) incluye la recepción o expectativa de recepción de cualquier cosa de valor, incluyendo la recepción de otras obras protegidas. Con este concepto, la *Copyright Act* no viene sino a reconocer que en el mundo virtual digital el daño de las infracciones al derecho de autor puede ser de igual monto, inclusive si no existe ánimo de lucro. La facilidad con que obras digitales pueden ser transmitidas en Internet genera la necesidad de regular las conductas no sólo en aquellos casos en que se busca un beneficio económico directo en dinero, sino que también en aquellos casos en que los motivos son otros, pero las conductas pueden ser igualmente perjudiciales.

La definición de ganancia económica (*financial gain*) en el sentido señalado anteriormente, fue introducida a la *Copyright Act* luego que en el caso *United States v. LaMacchia* un estudiante del Massachusetts Institute of Technology (MIT) fue dejado en libertad luego que no se pudiera evidenciar que había logrado una ganancia económica en el sentido monetario. Este estudiante, facilitaba el intercambio de programas computacionales a través de medios electrónicos por supuesto sin autorización de los titulares de derecho de autor.

El TLC Chile – EEUU establece un periodo de 4 años para la implementación de las normas de observancia de la propiedad intelectual contenidas en su capítulo 17.

Preguntas: Opiniones sobre normativa pendiente de implementación. Opiniones sobre termino ánimo de lucro.

4. Normativa Pendiente de Revisión y Posible Implementación

a) Alcance de la protección del derecho de autor en el mundo digital.

i) Excepciones y limitaciones al derecho de autor.

El derecho de autor ha mantenido o ha intentado mantener un balance entre los titulares de derechos, su derecho exclusivo a controlar el uso de las copias de sus obras y la importancia de mantener un acceso justo a dichas obras por los usuarios y consumidores. Con este objetivo es que se establecen excepciones y limitaciones al derecho de autor.

En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el balance es logrado por el principio de “fair use” o de usos justos, que viene a ser una excepción de carácter general al derecho de autor, cuya aplicación debe ser determinada caso a caso.

En cambio, en otros países como en Chile, se exige la concurrencia de excepciones específicamente determinadas, que permitan la utilización de una obra bajo ciertas condiciones, sin la autorización del titular de derechos y sin remuneración del mismo.

El principio detrás de la lógica de exigir excepciones y limitaciones específicas se encuentra en la famosa regla de los 3 pasos del artículo 9 n°2 del Convenio de Berna, en virtud de la cual las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos de autor sólo deben aplicarse: a) a casos especiales; b) que no atenten contra la explotación normal de la obra; y c) no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de derechos.

Este balance podría estar actualmente en peligro debido a la forma como las tecnologías de la información han cambiado la estructura de acceso a la información. En el mundo físico, es posible acceder a obras protegidas por el derecho de autor sin infringir el derecho de autor, por ejemplo, tomando prestado un libro de una librería o de un amigo. En cambio, en el mundo en línea, cada acceso a una obra genera un acto de copia. El simple acto de ver un sitio web requiere que el computador haga una copia temporal de la información en su memoria RAM. Junto con lo anterior, se debe considerar que cada día en mayor medida las obras protegidas por el derecho de autor no son vendidas en la forma en que un libro o una videocasete solían serlo, sino que son licenciados bajo ciertos términos y condiciones, que suelen ser bastante gravosos para el usuario. Es así como la tendencia es regular el acceso a obras a través de disposiciones contractuales, las que pueden limitar las excepciones y limitaciones destinadas a preservar el balance entre autores y el público.

Aún existen muchas preguntas sin responder respecto de la aplicación de las excepciones y limitaciones de los derechos de autor en el mundo digital. ¿Son las actuales excepciones y licitaciones, escritas para otras circunstancias, muy amplias o muy restrictivas? Algunas excepciones al ser aplicadas en forma literal en el mundo digital podrían eliminar grandes sectores de los mercados existentes. Otras, pueden implementar válidos objetivos de políticas públicas, pero estar escritas en forma muy restrictiva para aplicar a las transmisiones por redes. Nuevas circunstancias pueden necesitar nuevas excepciones.

El balance tiene que ser logrado a través de correctas políticas públicas que incentiven la disseminación de las obras, garanticen su debida protección y permitan el acceso a las mismas por los usuarios en forma justa.

El Proyecto.

El Proyecto contiene nuevas excepciones y limitaciones, pero el mismo ha sido criticado, a lo menos desde los siguientes puntos de vista:

(i) Excesiva Rigidez y Reglamentación de Nuevas Excepciones y Limitaciones.

Como ejemplo es posible revisar el nuevo Artículo 71 K del Proyecto que señala que “Las bibliotecas y archivos abiertos al público y que no tengan fines de lucro podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar la reproducción, comunicación o puesta a disposición por medios digitales de obras de su colección para ser consultadas simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios en los términos que señale el reglamento, sólo en terminales de uso local de la respectiva institución.”

¿Por qué la restricción de terminales de uso local? Actualmente la tendencia de todas las bibliotecas del mundo consiste en ofrecer su repertorio digitalizado para consulta del mundo entero. De eso se trata la difusión cultural.

(ii) Escaso Número de Nuevas Excepciones y Limitaciones.

Según algunos, el Proyecto se limita a reproducir excepciones y limitaciones ya existentes en la Ley, como lo son:

- La excepción de la primera venta (*First Sale Doctrine*), en virtud de la cual por regla general se puede disponer libremente de una obra luego de adquirida legalmente. Esta limitación no forma parte del Proyecto y se mantiene en el texto actual del inciso final del Artículo 18 de la Ley;
- El derecho a cita (con ciertas modificaciones que limitan su aplicación) (Artículo 38 de la Ley);
- Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior y las conferencias y discursos (Artículos 40 y 41 de la Ley);
- La utilización de obras para efectuar demostraciones de instrumentos musicales (Artículo 42 de la Ley);
- La reproducción de obras de arquitectura, monumentos, estatuas y otros (Artículos 43 y 44 de la Ley); y
- La ausencia del derecho del autor de obras de arquitectura para impedir la modificación de las obras (Artículo 46 de la Ley).

Las nuevas excepciones y limitaciones serían escasas, y sólo se referirían a excepciones específicas en beneficio de:

- Discapacitados (Artículo 71 C del Proyecto);
- Bibliotecas y archivos abiertos al público que no tengan fines de lucro (Artículos 71 I, 71 J, 71 K, 71 L y 71 M del Proyecto);
- Fines educacionales (Artículo 71 N del Proyecto); y

- La reproducción provisional de una obra (Artículo 71 P del Proyecto).

Géneros como la parodia o la crítica no han sido excepcionados del derecho de autor, lo que podría generar situaciones en que titulares de derechos de autor intenten prohibir el desarrollo de parodias o críticas sobre sus obras, limitando así derechos constitucionalmente reconocidos como la libertad de expresión.

(iii) Ausencia de Excepción de Carácter General.

Para muchos, el Proyecto debe contener una excepción de carácter general, similar a la sección 107 de la *Copyright Act* de EE.UU., que establece que el uso justo de una obra protegida, incluyendo el uso a través de la reproducción en copias o fonogramas o por cualquier otro medio con el propósito de crítica, comentario, información de noticias, enseñanza (incluyendo múltiples copias para las salas de clases), académico, o de investigación, no es una infracción al derecho de autor. En la determinación de si el uso realizado de una obra en un caso particular es un uso justo, los factores que deben ser considerados son los siguientes:

El propósito y carácter del uso, incluyendo la determinación si dicho uso es de una naturaleza comercial o sin fines de lucro.

En este factor se debe de analizar si la copia o utilización de una obra protegida se ha efectuado con o sin fines de lucro. Un uso con fines de lucro inclinará la balanza a determinar que no se trata de un uso justo, pero igualmente los otros 3 factores deberán ser revisados.

Junto con lo anterior, en este factor es importante determinar el nivel de transformación que la obra del supuesto infractor ha experimentado. A mayor nivel de transformación, es mayor la posibilidad de encontrar un uso justo, ya que la nueva obra adquiere una individualidad propia.

La naturaleza de la obra protegida.

Es importante en este factor por ejemplo determinar si la obra protegida es basada en hechos ficticios o reales. Una obra creada solamente de la imaginación de una persona, tendrá mayor protección que una obra que se ha creado principalmente de hechos reales acaecidos, los cuales no son susceptibles de protección. También será importante determinar si se trata de una obra publicada o no. Una obra no publicada merecerá mayor protección que una obra publicada masivamente. En el uso de una obra no publicada se infringe el derecho básico de un autor de decidir sobre la publicación de su obra. Para evitar que cada vez que la obra no haya sido publicada se concluyere que el uso no fue justo, es que el legislador agregó un párrafo a la sección 107 estableciendo que “el hecho que una obra no haya sido publicada no constituirá por si mismo una presunción de ausencia de uso justo en un uso, si así se considerare luego de revisar todos los elementos.”

La cantidad e importancia de la porción utilizada en relación con la obra protegida como un todo.

En la consideración de este factor se han empleado elementos cuantitativos, como la extensión del uso de la obra protegida, como elementos cualitativos. En muchos casos es posible que la porción utilizada sea menor en relación al tamaño de la obra, pero puede tratarse del corazón de la misma.

El efecto de dicho uso en el mercado potencial de la obra protegida o en su precio.

Tradicionalmente este ha sido el factor más fácil de aplicar. Será determinante ver si la obra nueva compite contra la obra utilizada en un mismo mercado.

Finalmente, debe tenerse presente la Declaración concertada respecto del Artículo 10 del Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor que señala: “Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y *ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital*, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. *Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital.* También queda entendido que el Artículo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.”

ii) Protección del derecho de autor en línea.

El alcance del derecho de autor en línea ha sido revisado, principalmente por 2 casos sucedidos en los Estados Unidos de América. Estos 2 casos se centraron en determinar hasta que nivel los autores retienen su derecho a controlar el uso de sus obras cuando esas obras han sido compiladas y redistribuidas electrónicamente en forma digital. En el caso *The New York Times, Co. V. Tasini*, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la decisión a favor del *American National Writers Union* (sindicato de escritores nacionales americanos) y en contra del periódico *The New York Times* por haber vendido artículos de escritores *freelance* (a honorarios) a bases de datos electrónicas, incluyendo Lexis/Nexis, entidad que efectuó una recopilación de artículos publicados en el periódico, sin pago adicional o negociación adicional de los derechos de los autores en el mundo digital. Los escritores habían entregado sus artículos a *The New York Times* para que los mismos fueran publicados en el periódico. Nada habían dicho los escritores respecto a autorizar su reproducción en bases de datos digitales. La Corte concluyó que la republicación electrónica de las obras de los escritores constituyó una infracción al derecho de autor y que los escritores estaban autorizados a recibir un justo pago el uso secundario de sus obras y la reproducción de las mismas por medios electrónicos.

La decisión mencionada en el párrafo anterior fue confirmada en *National Geographic v. Greenberg*, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos declinó ver una apelación a una decisión que establecía que la reproducción de las fotografías de un fotógrafo

freelance en una colección de revistas compiladas en un CD-ROM significaba un nuevo uso, respecto del cual los autores tenían derecho a ser compensados.

Pregunta: ¿Están los fallos antes mencionados en concordancia con el Artículo 20 de la Ley 17.336 Sobre Propiedad Intelectual? ¿Qué resultado se obtiene al aplicar los 2 casos mencionados a la situación contemplada por el Artículo 24 c) 1) de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336? ¿Cómo cree que resolverían un conflicto de esta naturaleza nuestros tribunales?

Artículo 24 c) 1): “c) En diarios, revistas y otras publicaciones periódicas: 1) La empresa periodística adquiere el derecho de publicar en el diario, revista o periódico en que el o los autores presten sus servicios, los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones aportadas por el personal sujeto a contrato de trabajo, reteniendo sus autores los demás derechos que esta ley ampara.”

iii) Movimiento de software de código abierto.

El movimiento de software de código abierto ha adoptado una posición diferente respecto de los derechos de propiedad intelectual en el software, que tradicionalmente ha sido propietaria y protegida por el derecho de autor, y en algunos países incluso por la propiedad industrial.

El código abierto se refiere al desarrollo de software cuyo código fuente se encuentra públicamente a disposición de las personas. El software, aunque usualmente protegido por el derecho de autor, es distribuido libre de restricciones de licencias incentivándose su modificación, copia y distribución en forma libre, siempre que ciertas condiciones sean respetadas, incluyendo el hecho que el código fuente del software se mantenga públicamente disponible y que el titular de la licencia de código fuente no cobre por las mismas. El movimiento tiene por objeto promover el desarrollo en colaboración del software para eliminar errores en el software y promover la creación de obras derivadas. Existen múltiples clases de licencias que pretenden ofrecer software de código de fuente abierta. Mucho se ha hablado respecto a este sistema de desarrollo de software en oposición al desarrollo de software propietario, en que por lo general, no se da acceso al código fuente del software, lo que supuestamente limita la posibilidad de modificarlo o corregirlo en caso de errores.

iv) Movimiento Creative Commons.

Se trata de un sistema que pretende ser una alternativa al derecho de autor tradicional. Por favor ver: <http://creativecommons.org/>

b) Protección de medidas tecnológicas.

i) Consideraciones preliminares.

La facilidad con que se pueden cometer infracciones al derecho de autor en el mundo digital junto con la dificultad de detección de dichas infracciones ha provocado que los titulares de derechos de autor dirijan sus esfuerzos no sólo a nuevas leyes sino también a nuevas tecnologías para la protección de sus obras. Eso sí, sabido es que la tecnología se vence con tecnología, por lo que no existe un sistema infalible de protección tecnológica.

Por todo lo anterior, es que un adecuado balance entre tecnología y derecho parece ser la mejor manera para proteger las obras en la era digital y así incentivar a los titulares a disseminar sus obras al público, con todos los beneficios que ello conlleva para el desarrollo del conocimiento.

En este escenario, es que las medidas tecnológicas nacen como una opción de protección del derecho de autor. Estas medidas tecnológicas incluyen aparatos anti-copia, sistemas de control de acceso, sobres electrónicos, encriptación, claves secretas, timbres de agua (*watermarking*) y otros. Sin embargo, como lo veremos a continuación, esta nueva forma de protección enfrenta desafíos importantes desde la perspectiva del derecho de autor tradicional.

ii) Tratados OMPI.

En su Artículo 11 TODA establece que “Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.”

Los Tratados OMPI 1996 contienen una regulación bastante amplia en materia de medidas tecnológicas, permitiendo a los países miembros determinar la protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos en contra de la acción de elusión de medidas tecnológicas. Durante las negociaciones se rechazó la idea de incluir una normativa más restrictiva que prohibiera la importación, fabricación o distribución de dispositivos de elusión de medidas tecnológicas. Dicha proposición fue considerada muy vaga y de difícil aplicación y determinación. Se argumentó que la infracción al derecho de autor ocurre cuando un derecho exclusivo es infringido, no cuando se vende un dispositivo cuyo uso y propósito puede variar dependiendo de la intención del comprador.

iii) Implementación de Tratados OMPI.

En el proceso de implementación de los Tratados OMPI 1996 y sus normas sobre elusión de medidas tecnológicas, las legislaciones locales han debido enfrentar las siguientes definiciones debido a la generalidad de sus disposiciones:

(i) El objeto de la protección y la definición de medidas tecnológicas. Es necesario determinar el objeto de la protección. Se protege la infracción a los derechos de autor o se

incluye también como infracción la acción de acceder a una obra sin autorización, acto que en sentido estricto, no es una infracción a los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor. No todas las medidas tecnológicas reciben protección. Cuando los Tratados OMPI se refieren en forma general a “*medidas tecnológicas efectivas*”, las legislaciones locales deberán ser más específicas ya sea definiendo el concepto de medidas tecnológicas protegidas o centrándose en el criterio de efectividad de las medidas.

(ii) El alcance de la prohibición (actos de elusión y/o actos preparatorios a la elusión). El texto de los Tratados OMPI sólo se refiere a los actos de elusión, pero legislaciones locales ya han incluido la prohibición de los llamados actos preparatorios de la elusión, tales como la producción o distribución de dispositivos de elusión.

(iii) Alcance de los actos preparatorios de elusión. Determinación amplia o restrictiva de los actos preparatorios de la elusión.

(iv) Condiciones relativas a la ilicitud de los dispositivos. Es esencial definir qué dispositivos son legales y cuáles son ilegales. La definición no es sencilla, por cuanto un dispositivo pudo haber sido construido para múltiples propósitos o usado para propósitos para los cuales no fue construido.

(v) Conocimiento de la infracción para determinar la responsabilidad. En algunos casos la persona sólo será responsable si efectuó los actos de elusión maliciosamente.

(vi) La situación relativa a las limitaciones al derecho de autor. Es quizás el punto central de la implementación de esta normativa. ¿Qué sucederá cuando medidas tecnológicas restrinjan el acceso a obras que han entrado al dominio público? La respuesta a esta pregunta puede alterar la disponibilidad de información en el futuro cercano.

(vii) Excepciones. ¿Cuáles son las excepciones apropiadas a las prohibiciones de elusión?

(viii) Tecnología. ¿Existirá alguna tecnología cuyo uso será obligatorio en la implementación de las medidas?

Muchos países ya han implementado las disposiciones contenidas en los Tratados OMPI, otros se encuentran actualmente en el proceso de implementación.

iv) Directiva Sobre el Derecho de Autor y la Sociedad de la Información.

Esta directiva regula la elusión de medidas tecnológicas en su artículo 6, regulando tanto la acción efectiva de elusión como los actos preparatorios:

“Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva, cometida por una persona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber que persigue ese objetivo. Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada frente a la fabricación, importación,

distribución, venta, alquiler, publicidad para la venta o el alquiler, o posesión con fines comerciales, de cualquier dispositivo, producto o componente o la prestación de servicios que:

a) sea objeto de una promoción, de una publicidad o de una comercialización con la finalidad de eludir la protección, o

b) sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la protección, o

c) esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de permitir o facilitar la elusión de la protección

de cualquier medida tecnológica eficaz.

La Directiva Sobre el Derecho de Autor y la Sociedad de la Información define a las medidas tecnológicas como “toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos a fines a los derechos de de autor...”

“Las medidas tecnológicas serán consideradas “eficaces” cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control de copiado, que logre este objetivo de protección.”

Como se puede ver, la Directiva Sobre el Derecho de Autor y la Sociedad de la Información, a diferencia de los Tratados OMPI: i) sanciona tanto los actos de elusión como los actos preparatorios a la elusión; y ii) sanciona tanto la elusión que tiene como objetivo el acceso a una obra como la elusión que infringe derechos exclusivos del titular de derechos.

v) Digital Millennium Copyright Act.

El Título I de la DMCA implementó los Tratados OMPI 1996, y entre otras cosas, sancionó civil y criminalmente la elusión de medidas tecnológicas y la fabricación, importación, oferta al público, provisión o cualquier tráfico de cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente, o parte de ellos para la elusión de medidas tecnológicas.

Disposiciones de la DMCA

(i) Elusión de una medida tecnológica. La sección 1202(a)(1)(A) establece una prohibición de eludir una medida tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra protegida. En otras palabras, la prohibición aplica cuando una persona no ha

obtenido autorización para acceder a una obra, respecto de la cual un titular de derechos ha instalado una medida de protección, para controlar el acceso a la misma. La elusión de esa medida tecnológica incluye actos de decodificación de un código, descifrado de encriptación o cualquier otra forma de evitar, saltar, remover, desactivar o dañar una medida tecnológica, sin la autorización del titular de derechos.

(ii) Tráfico de control de acceso. La sección 1202 (a)(2) contiene una prohibición para fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o de cualquier otra manera traficar cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente o parte de ellos, que es (A) principalmente diseñado o producido con el propósito de eludir una medida tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra protegida; (B) tiene un limitado uso comercial además de servir para eludir una medida tecnológica que efectivamente controla una obra protegida; o (C) es ofrecido por el fabricante, importador, persona que lo ofrece al público, que lo provee o que de cualquiera manera trafica con el mismo, o por cualquier persona actuando en concierto con esa persona para ser usado en la elusión de una medida tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra protegida.

Bajo la sección 1201(a)(3)(B) una medida tecnológica efectivamente controla el acceso a una obra, si la medida, en el curso ordinario de su operación, requiere de un proceso de información, u otro proceso o tratamiento del titular del derecho para acceder a la obra.

(iii) Tráfico de control de copia. La sección 1201 (b)(1) contiene una prohibición para fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o de cualquier otra manera traficar cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente o parte de ellos, que (A) es principalmente diseñado o producido con el propósito de eludir la protección otorgada por una medida tecnológica que efectivamente protege uno de los derechos del titular de derecho de autor de una obra protegida o parte de ella; (B) tiene un limitado uso comercial además de servir para eludir la protección otorgada por una medida tecnológica que efectivamente protege uno de los derechos del titular de derecho de autor de una obra protegida o parte de ella; o (C) es ofrecido por el fabricante, importador, persona que lo ofrece al público, que lo provee o que de cualquiera manera trafica con el mismo, o por cualquier persona actuando en concierto con esa persona para ser usado en la elusión de una medida tecnológica que efectivamente protege uno de los derechos del titular de derecho de autor de una obra protegida o parte.

Bajo la sección 1201(b)(2)(A) eludir la protección otorgada por una medida tecnológica significa evitar, saltar, remover, desactivar o dañar una medida tecnológica. Bajo la sección 1201(b)(2)(B), una medida tecnológica efectivamente protege un derecho de un titular del derecho de autor si la medida, en el curso ordinario de su operación, previene, restringe o de cualquier manera imita el ejercicio de un derecho de un titular de derechos de autor.

Ya que según la legislación de los Estados Unidos de América reproducir una obra puede ser un justo uso (*fair use*) en ciertos casos, la sección 1212 no prohíbe el acto de elusión de una medida tecnológica que previene el ejercicio del derecho de reproducción. En

cambio, como un justo uso no puede ser una defensa frente al acto de acceder sin autorización a una obra, el acto de eludir una medida tecnológica para acceder a una obra esta prohibido.

Características de las disposiciones de la DMCA

(i) Establece 3 figuras: (i) la elusión de medidas tecnológicas que efectivamente controlan el acceso a una obra; (ii) el tráfico de dispositivos y otros para eludir una medida tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra; y (iii) el tráfico de dispositivos y otros para eludir una medida tecnológica que efectivamente protege un derecho del titular de derechos.

(ii) Extensión de la protección. La protección es otorgada sólo a medidas que *efectivamente* controlan el acceso a una obra o que protegen un derecho de un titular también en forma efectiva.

(iii) Tecnología. Se contempla neutralidad tecnológica.

(iv) Alcance de las prohibiciones. Se regula el acto de eludir como los actos preparatorios a la elusión.

(v) Excepciones. La DMCA establece las siguientes 7 excepciones, en virtud de las cuales los actos sancionados pueden ser realizados:

1. Excepción para instituciones educacionales, archivos y bibliotecas sin fines de lucro. Estas instituciones podrán acceder a una obra comercialmente explotada si dicho acceso sólo tiene por propósito efectuar una determinación de buena fe respecto a si adquirir o no una copia de dicho trabajo. Una copia obtenida de dicha manera no podrá ser conservada por más tiempo que el necesario para efectuar la determinación de buena fe de compra, y no podrá ser utilizada para propósito distinto. Esta excepción sólo aplica respecto a obras que no tengan idénticas copias disponibles a través de otros medios.

2. Excepción para los organismos de policía e inteligencia y otras actividades de gobierno. Estas disposiciones no prohíben la realización de actividades de inteligencia o de seguridad informática, cuando las mismas han sido debidamente autorizadas, y han sido realizadas por un oficial, agente o empleado de los Estados Unidos de América o de un Estado de dicho país. Para este objeto, el término “seguridad informática” significa “actividades realizadas para identificar y solucionar vulnerabilidades de un computador, sistema computacional o redes computacionales del gobierno.”

3. Excepción de ingeniería reversa. Sin perjuicio de la prohibición de eludir una medida tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra, será posible para una persona que ha legalmente obtenido una copia de un programa computacional eludir las medidas tecnológicas que efectivamente controlan el acceso a una parte de dicho programa, sólo con el propósito de identificar y analizar los elementos del programa que sean necesarios para lograr interoperabilidad de un programa computacional creado

independientemente con otros programas que no están previamente disponibles para la persona que realiza la elusión, siempre que dichos actos de identificación y análisis no constituyan una infracción bajo la ley.

Sin perjuicio de las prohibiciones existentes respecto al tráfico de dispositivos para eludir controles de acceso y controles de copia, una persona podrá desarrollar y emplear medios tecnológicos para eludir una medida tecnológica o para eludir la protección otorgada por una medida tecnológica, con el propósito de permitir la identificación y análisis de acuerdo al párrafo anterior o con el objeto de permitir la interoperabilidad de un programa computacional creado independientemente con otros programas, si esos medios son necesarios para lograr la interoperabilidad, siempre que aquello no constituya una infracción bajo la ley.

La información obtenida a través de lo actos anteriormente permitidos y los medios permitidos podrán ser puestos a disposición de otros, si la persona que realizó las conductas de los párrafos anteriores, entrega dicha información sólo con el objeto de permitir la interoperabilidad de un programa computacional creado independientemente con otros programas, siempre que aquello no constituya una infracción bajo la ley.

Se entenderá por interoperabilidad la habilidad de los programas computacionales para intercambiar información, y para que dichos programas puedan utilizar la información intercambiada.

4. Excepción de investigación sobre encriptación. Sin perjuicio de la prohibición de eludir medidas tecnológicas que efectivamente controlan el acceso a una obra protegida, no es constitutivo de infracción el hecho que una persona eluda una medida tecnológica durante el curso de una investigación de buena fe sobre encriptación si la persona legalmente había obtenido una copia de la obra protegida, dicho acto era necesario para la investigación sobre encriptación, la persona hizo un esfuerzo de buena fe para obtener autorización del titular de derechos sobre la obra antes de cometer la elusión y dicho acto no constituye infracción bajo la ley u otras leyes de delincuencia informática.

Los siguientes elementos deberán ser considerados para determinar si una persona califica bajo la mencionada excepción: si la información obtenida de la investigación de encriptación fue diseminada, y si lo fue, si fue diseminada en una forma razonablemente calculada para avanzar el estado del conocimiento o desarrollo de la tecnología de encriptación en contraposición a una diseminación que facilita la comisión de infracciones; si la persona pertenece a un legítimo curso de estudio, esta empleado o cuenta con entrenamiento o experiencia apropiada en el campo de la encriptación; y si la persona entregó al titular de derechos sobre la obra objeto del estudio la información sobre los resultados de la investigación.

Para los efectos de esta excepción, el término “investigación de encriptación” significa todas las actividades necesarias para identificar y analizar vulnerabilidades de las tecnologías de encriptación aplicadas a los derechos de autor, sólo si estas actividades son conducidas para avanzar el estado del conocimiento en el campo de la tecnología de la

encriptación o para asistir en el desarrollo de un producto de encriptación, y el término “tecnología de encriptación” significa el cifrado y descifrado de información utilizando formulas o algoritmos matemáticos.

5. Excepción por protección de información personal identificable. La elusión de una medida tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra no será una infracción si la medida tecnológica o la obra que protege, tiene la capacidad de recopilar o diseminar información personal identificable que refleje las actividades en línea de una persona natural que busca acceder a la obra protegida; si la medida tecnológica o la obra que protege, recolecta o disemina información personal identificable sobre una persona que busca acceder a una obra protegida, sin que se de aviso de dicha recolección o diseminación a dicha persona, y sin otorgar a dicha persona la posibilidad de detener la recopilación o diseminación de la su información personal; y el acto de elusión tiene por objeto solamente identificar y desactivar la función de recopilación y diseminación de información personal identificable.

6. Excepción de pruebas de seguridad. Sin perjuicio de la prohibición de eludir medidas tecnológicas, no se constituye una infracción si una persona realiza pruebas de seguridad sin que las mismas puedan ser consideradas infracciones por otras leyes.

Para los efectos de determinar si una persona califica bajo esta excepción se tendrá en cuenta: si la información obtenida de la pruebas de seguridad fue solamente utilizada para promover la seguridad del propietario u operador de ese computador, sistema computacional o red computacional o fue compartido con el creador del computador, sistema computacional o red computacional; si la información obtenida de las pruebas de seguridad fue utilizada en una forma que no facilite la comisión de infracciones legales.

Para los efectos de esta excepción el término “pruebas de seguridad” significa acceder a un computador, sistema computacional o red computacional, sólo con el propósito de buena fe de probar, investigar o corregir vulnerabilidades de seguridad, con la autorización del propietario u operador de dicho computador, sistema computacional o red computacional.

7. Excepción relativa a menores. Finalmente, la última excepción se aplica el caso de tecnologías que previenen el acceso a menores a Internet

Como se puede ver, las excepciones anteriormente descritas son sumamente restrictivas, antecedente que deberá ser considerado por nuestros legisladores cuando Chile implemente normas sobre esta materia.

Casos judiciales relativos a la DMCA

Universal City Studios, Inc., v. Corley

En septiembre de 1999, Jon Johansen, adolescente noruego, efectuó ingeniería reversa en un reproductor de DVD destinado a operar en el sistema operativo de Microsoft, y creó

un programa computacional llamado DeCSS, cuya utilidad consistía en decodificar el sistema llamado Content Scramble System (CSS). CSS es un sistema de autenticación y seguridad de encriptación que sólo puede ser decodificado cuando es usado con reproductores de DVD autorizados. La tecnología CSS fue implementada por la industria cinematográfica para prevenir la copia no autorizada de películas cinematográficas contenidas en DVDs (*digital versatile disks*). Según Johansen, él y 2 amigos se encontraban desarrollando un reproductor de DVDs para poder ser utilizado en el sistema operativo Linux.

En noviembre de 1999, Eric Corley escribió un artículo sobre el fenómeno DeCSS y subió el programa DeCSS a su sitio web (www.2600.com) incorporando links a otros sitios web donde se podía encontrar DeCSS. Universal City Studios, Inc., junto con otros 7 estudios cinematográficos decidieron demandar a Corley por infracción a las normas sobre protección de medidas tecnológicas de la DMCA por la distribución de dispositivos para eludir el control de acceso y el control de copias.

El 28 de noviembre de 2001 la Segunda Corte de Circuito confirmó el fallo del juez del Distrito Sur de Nueva York que condenó a Corley por tráfico de dispositivos o tecnologías para eludir medidas tecnológicas de control de acceso.

U.S. v. Elcom Ltd.

Infracción a las normas de tráfico de dispositivos o tecnologías para eludir medidas tecnológicas de protección de un derecho de autor.

Este caso se inició con el arresto de Dmitry Sklyarov, un programador ruso de 27 años, el día 16 de junio de 2001, por distribuir un programa computacional llamado Advanced eBook Processor (AEBPR) capaz de remover las restricciones que los autores establecen en sus obras a través de Adobe Acrobat PDF y Adobe eBook reader.

Tanto Dmitry Sklyarov como la empresa Elcom para la cual trabajaba, fueron sometidos a proceso por infringir la normativa sobre medidas tecnológicas de protección.

Con fecha diciembre 13, 2001, Sklyarov fue dejado en libertad dejándosele volver a Rusia, como parte de un acuerdo que logró con el gobierno de los Estados Unidos de América. Sin perjuicio de lo anterior, la acusación continuó en contra de Elcom. Con fecha 17 de diciembre de 2002, un jurado federal en San José, California, finalmente emitió un veredicto de no culpable para Elcom.

Felten v. RIAA

El 6 de septiembre de 2000, la fundación denominada *Secure Digital Music Initiative Foundation* (SDMI) desafió al público en general, respecto a romper la protección de 4 diferentes tecnologías de sellos de agua digitales y 2 tecnologías para prevenir la separación de canciones individuales de los CDs, ofreciendo un premio en dinero a quienes lograron quebrar dichas defensas.

Edward W. Felten, profesor de la Universidad de Princeton, y su equipo lograron vencer 5 de las 6 tecnologías, pero decidieron no reclamar el premio. Luego el equipo escribió un artículo sobre sus investigaciones siendo supuestamente amenazado para no publicar su investigación bajo amenaza de ser demandado por las normas de tráfico de dispositivos para eludir medidas tecnológicas que protegen control de acceso o protección a derechos de autor. El equipo debió retrasar por meses la publicación de su investigación.

Lexmark Int’L, Inc. v. Static Control Components, Inc., (2003)

Una orden de cesar con la actividad infractora fue otorgada en contra del demandado *Static Control Components* en un caso de cartuchos de impresoras, que contenían un programa computacional y un chip de control de acceso, donde el demandado rellenaba los cartuchos de impresora vacíos. Se consideró que el demandado debía detener su actividad ya que en el relleno de los cartuchos eludía medidas tecnológicas de control de acceso a una obra, en este caso, un software.

Chamberlain Group, Inc. V. Skylink Technologies (2004)

La Corte federal confirmó un fallo a favor del demandado, en un caso donde el demandante alegaba elusión ilegal de los códigos protegidos para abrir las puertas electrónicas de los estacionamientos que construía.

Criticas a DMCA

- (i) Restricciones a investigaciones académicas.
- (ii) Retroceso del progreso y de la innovación tecnológica (restricciones a ingeniería reversa, decodificaciones y pruebas de seguridad).
- (iii) Excepciones muy limitadas.
- (iv) Problemas con el dominio público, sistemas de licenciamiento y control de la información.
- (v) Extremada extensión en la aplicación de sus disposiciones.

TLC Chile - EEUU

La sección 5 del Artículo 17.7 del Capítulo 17 del TLC Chile – EEUU establece la regulación de la protección jurídica de las medidas tecnológicas.

Hacemos presente que dicho instrumento otorga a las partes un plazo de 5 años para implementar las siguientes disposiciones:

“Con el fin de otorgar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas protegidos por los derechos de autor y conexos, restrinjan actos no autorizados:

(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que a sabiendas, elude sin autorización del titular del derecho o de la ley de conformidad con este Tratado, cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegida, será responsable civilmente y, en circunstancias apropiadas, será objeto de responsabilidad penal, o dicha conducta podrá ser considerada una agravante de otro delito. Ninguna Parte esta obligada a imponer responsabilidad civil o penal a una persona que eluda medidas tecnológicas que protejan los derechos exclusivos del derecho de autor o derechos conexos en una obra protegida, pero no controlan el acceso a la obra;

(b) cada Parte dispondrá también de medidas administrativas o civiles y, cuando la conducta es maliciosa y con propósitos comerciales prohibidos, medidas penales con respecto a la fabricación, importación, distribución, venta o arriendo de dispositivos, productos o componentes o el suministro de servicios que:

(i) sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica efectiva;

(ii) no tengan un propósito o uso comercialmente significativo distinto que el de eludir cualquier medida tecnológica efectiva; o

(iii) han sido principalmente diseñados, producidos, adaptados, o ejecutados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva.

Cada parte garantizará que se tomen debidamente en cuenta, entre otros, los propósitos educacionales o científicos de la conducta del acusado al aplicar medidas penales de conformidad con las disposiciones que implementen este subpárrafo. Una Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos prohibidos de conformidad con este subpárrafo, que sean realizados en relación con bibliotecas, archivos e instituciones educacionales, sin fines de lucro. Si dichos actos fueron llevados a cabo de buena fe, sin conocimiento de que la conducta estaba prohibida, además podrán eximirse de responsabilidad civil.

(c) cada Parte garantizará que ninguna disposición de los subpárrafos (a) y (b), afectará los derechos, sanciones, limitaciones o defensas respecto de infracciones al derecho de autor o derechos conexos;

(d) cada Parte deberá limitar las restricciones y excepciones a las medidas que implementen los subpárrafos (a) y (b) a ciertos casos especiales que no menoscaben la adecuada protección legal ni la eficacia de los recursos legales destinados a impedir la elusión de medidas tecnológicas efectivas. En particular, cada Parte podrá establecer

excepciones o limitaciones para abordar las siguientes situaciones y actividades de acuerdo con el subpárrafo (e):

(i) cuando se demuestre o reconozca en un procedimiento legislativo o administrativo establecido por ley, que se produce un impacto adverso, real o probable, sobre usos no infractores de una determinada clase de obras o sobre excepciones o limitaciones al derecho de autor o derechos conexos respecto de una clase de usuarios, a condición de que cualquier limitación o excepción adoptada en virtud de este subpárrafo (d)(i) tenga efecto durante un período no superior a tres años contados a partir de la fecha de la conclusión de tal procedimiento;

(ii) las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a una copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizada de buena fe en lo referente a elementos específicos de ese programa de computación, que no estén fácilmente disponibles para esa persona, con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa de un programa de computación creado independientemente con otro programas;

(iii) las actividades no infractoras y de buena fe, realizadas por un investigador, que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución o presentación de una obra, y que haya hecho un intento razonable para obtener autorización para esas actividades, en la medida que sean necesarias con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de tecnologías de codificación o encriptación.

(iv) la inclusión de un componente o una pieza con el único fin de impedir que los menores de edad tengan acceso en línea a un contenido inadecuado en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que en sí mismo no viole las medidas que implementen los subpárrafos (a) y (b);

(v) las actividades no infractoras y de buena fe, autorizadas por el propietario de un computador, sistema de computación o red de computadores con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de ese computador, sistema de computación o red de computadores;

(vi) actividades no infractoras con el único fin de identificar e inhabilitar una función capaz de recolectar o diseminar en forma encubierta, información de identificación personal que refleje las actividades en línea de una persona natural, de manera tal que no tenga ningún otro efecto sobre la posibilidad de cualquier persona de tener acceso a alguna obra;

(vii) actividades legalmente autorizadas que llevadas a cabo por empleados, funcionarios o contratistas de gobierno con el fin de aplicar la ley, realizar actividades de inteligencia o actividades similares de gobierno; y

(viii) el acceso por parte de bibliotecas sin fines de lucro, archivos o instituciones educacionales a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones;

(e) cada Parte podrá aplicar las excepciones y limitaciones para las situaciones y actividades establecidas en el subpárrafo (d) de la siguiente manera:

(i) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (a) podrá ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a cada situación y actividad establecidas en el subpárrafo (d);

(ii) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (b) en cuanto se aplique a las medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, podrán ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en los subpárrafos (d) (ii), (iii), (iv), (v) y (vii);

(iii) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (b) en cuanto se aplique a las medidas tecnológicas efectivas que protegen los derechos de autor y derechos conexos, podrá ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en el subpárrafo (d) (ii) y (vii);

(f) medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma, u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos y que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente.”

Replicamos las críticas efectuadas a la DMCA respecto al texto que deberá implementar Chile para cumplir con sus obligaciones bajo el TLC Chile – EEUU. Esperamos que el proceso de implementación permita corregir los errores que han sido identificados en la DMCA, y que las excepciones no sean redactadas en la forma restrictiva en que fueron redactados en la DMCA.

Pregunta: ¿Es legal en Chile actualmente comunicar al público vulnerabilidades encontradas en programas computacionales? ¿Podría cambiar su respuesta luego de implementadas las normas arriba descritas?

c) Responsabilidad de los proveedores de servicios en Internet.

i) Consideraciones.

La determinación de la responsabilidad por infracciones en línea es un asunto de vital importancia, debido a la naturaleza propia de las redes digitales. Cuando una obra es transmitida desde un punto a otro, o puesta a disposición del público para su acceso, numerosas entidades participan en dicho proceso. Entre dichas entidades se incluyen, entre otros, los denominados proveedores de acceso a Internet (*Internet Service Providers / ISPs*) y los proveedores de servicios en línea (*online Service Providers / OSPs*).

¿Qué sucede cuando ISPs y OSPs participan en la transmisión o en la puesta a disposición de materiales proporcionados por personas distintas a aquellas entidades, y

dichos materiales infringen derechos de autor? ¿Son los ISPs y OSPs responsables por infracciones a las normas del derecho de autor?

Existen varias teorías al respecto. Para algunos, estas entidades podrían ser encontradas directamente responsables por infringir el derecho de autor por haber incurrido en actos de reproducción o comunicación sin autorización al público, aún, sin haber tenido conocimiento del contenido de los materiales reproducidos o comunicados al público. Para otros, estas entidades serían responsables ya no como infractores directos sino como responsables secundarios por haber contribuido o haber hecho posible el acto de infracción al derecho de autor. Un tercer grupo considera que los ISPs y los OSPs no deberían ser responsables por el contenido de las obras cuyas redes sirven para transmitir o cuyos servicios sirven para almacenar, equiparando esas actividades a las actividad de prestación de servicios telefónicos, donde no tendría sentido hacer responsable al operador telefónico por el contenido de las comunicaciones de los usuarios de los teléfonos. Finalmente, un cuarto grupo considera que los ISPs y los OSPs no deberían ser responsables por el contenido de las obras cuyas redes sirven para transmitir o cuyos servicios sirven para almacenar, siempre y mientras que dichas entidades no tengan conocimiento de las infracciones que se están cometiendo al amparo de sus redes. Una vez en conocimiento, los ISPs y OSPs deben actuar para colaborar para que la infracción no perdure. Sino colaboran, entonces, en ese caso, los ISPs y OSPs pueden ser encontrados responsables.

Siguiendo la postura de este último grupo, es que tanto la Digital Millennium Copyright Act como la Directiva Sobre el Derecho de Autor y la Sociedad de la Información legislaron sobre la responsabilidad de los ISPs y los OSPs, estableciendo un sistema de limitación o eximente de responsabilidad para dichas entidades por infracciones cometidas por terceras personas. Tuvieron en consideración la importancia de promover el desarrollo de Internet y la importancia de no convertir a Internet en centro de demandas. Junto a otros varios motivos, se consideró que no parecía razonable hacer responsable a alguien de una infracción al derecho de autor, en que su participación se limitaba a ser el titular de las redes a través de las cuales se transmite el contenido infractor, más aún desconociendo el contenido del mismo.

ii) EEUU y la limitación de responsabilidad.

El Título II de la DMCA agregó la sección 512 a la Copyright Act de Estados Unidos, en virtud de la cual se regula la limitación de la responsabilidad de los ISPs, OSPs y otras entidades por infracciones cometidas por terceros, estableciéndose 4 causales de limitación de responsabilidad para los ISPs y OSPs por infracciones al derecho de autor.

Las limitaciones se basan en las siguientes 4 categorías de conductas de los ISPs, OSPs y otras entidades (como motores de búsqueda, portales, propietarios de intranets): i) comunicaciones transitorias en redes digitales (transmisión, *routing* y provisión de conexión a material infractor); ii) sistema caching; iii) almacenamiento de información en sistemas o redes por usuarios; y iv) herramientas de ubicación de información (*links* a materiales infractores).

Cada una de estas limitaciones es completamente independiente de la otra. Si un proveedor de servicios no logra calificar para alguna de estas limitaciones, no significa que es automáticamente responsable. El titular de derecho de autor debe aun demostrar y probar la responsabilidad del proveedor de servicios en Internet.

La sección 512 también contiene una disposición para asegurar que los proveedores no deben quedar en la posición de elegir entre limitar su responsabilidad por un lado, o preservar la privacidad de sus subscriptores por el otro. En este sentido, se deja expresa constancia que un proveedor no requiere monitorear o filtrar material infractor para poder ampararse en las limitaciones de responsabilidad.

Primero que todo, quien desea ampararse en estas limitantes debe calificar como proveedor de servicio según las definiciones que da ley. Para los efectos de la limitante mencionada en el (i) arriba, el proveedor de servicios es definido como una entidad que ofrece transmisión, *routing*, o provee conexiones para comunicaciones digitales en línea, entre puntos especificados por el usuario, de material de elección de los usuarios, sin modificar el contenido de los materiales recibidos o enviados.

Para los efectos de las otras 3 limitantes, proveedor de servicios es definido en una forma más amplia, como un proveedor de servicios en línea o de acceso a redes, o el operador de instalaciones en ellas.

Para calificar en las limitaciones de responsabilidad antes mencionadas, además el proveedor de servicios debe adoptar e implementar una política de terminación de las cuentas de subscriptores que son infractores reincidentes; y debe facilitar y no interferir con las medidas técnicas estándar, que son aquellas que los titulares de derechos utilizan para identificar o proteger sus obras, y que han sido acordadas en la industria.

Comunicaciones transitorias en redes digitales

En términos generales, la sección 512(a) limita la responsabilidad de un proveedor de servicios cuando éste solamente actúa como conductor de información, transmitiendo información digital desde un punto a otro a solicitud de tercera persona. Esta limitación cubre actos de transmisión, *routing*, o de provisión de conexión para la información, como también las copias temporales que son efectuadas automáticamente en la operación de una red.

Para calificar en esta limitación, el proveedor de servicios debe haber cumplido con lo siguiente: (i) la transmisión debe haber sido iniciada por una persona distinta al proveedor; (ii) la transmisión, *routing*, provisión de conexión o copia debe haber sido realizada por un proceso automático sin que el proveedor participe en la selección del material; (iii) el proveedor no debe determinar los destinatarios de los contenidos; (iv) cualquier copia transitoria no debe ser accesible sino al destinatario, y no debe ser almacenada por un tiempo mayor al necesario para efectuar la comunicación; y (v) el material debe ser transmitido sin modificación de su contenido.

Sistema caching

Se limita la responsabilidad del proveedor de servicios por la práctica de conservar copias, por un tiempo limitado de material al cual se puede acceder en línea por una persona distinta al proveedor, y que luego es transmitida al suscriptor a su dirección. En este caso, el proveedor de servicios conserva el material para que en las solicitudes siguientes dicho material pueda ser transmitido sin tener que ir a la fuente original de la red. Las condiciones para que aplique esta limitación son las siguientes: (i) el contenido de la copia conservada no debe ser modificada; (ii) el proveedor de servicios debe cumplir con las reglas sobre *refreshing*, esto es reemplazar las copias conservadas por material de sus originales ubicaciones, de acuerdo con protocolos de la industria; (iii) el proveedor de servicios no debe interferir con la tecnología que devuelve *hit* o avisos a la persona que proveyó el material; (iv) el proveedor de servicios debe limitar el acceso de los usuarios al material de acuerdo con las instrucciones de la persona proporcionó el material; y (v) cualquier material que fue proporcionado sin la autorización del titular de derechos debe ser removido o bloqueado rápidamente una vez que el proveedor de servicios fue notificado que el material fue removido, bloqueado u ordenado de ser removido o bloqueado en el sitio de origen.

Almacenamiento de información en sistemas o redes por usuarios

Esta causal limita la responsabilidad de los proveedores de servicios por material infractor que se encuentra en los sitios web (o cualquier otro depósito de información similar) sostenidos “*hosted*” en sus sistemas. Esta limitante aplica si se cumplen las siguientes condiciones: (i) el proveedor de servicios no debe tener conocimiento de la actividad infractora; (ii) si el proveedor de servicio tiene el derecho y la habilidad de controlar la actividad infractora, no debe recibir un beneficio financiero directo de la actividad infractora; y (iii) una vez que el proveedor de servicios recibe un aviso de supuesta infracción, el proveedor debe rápidamente bajar o bloquear el acceso a ese material.

Además, en este caso el proveedor de servicios debe haber designado un agente para recibir avisos de infracciones cuyo nombre deber haber sido registrado en la Oficina de Derecho de Autor.

Herramientas de ubicación de información (links a materiales infractores)

Esta limitación se refiere a los *Hyperlinks*, directorios en línea, motores de búsquedas y similares. Limita la responsabilidad por los actos de conducir o vincular usuarios a un sitio que contiene material infractor mediante el uso de herramientas de ubicación de información, si se cumplen las siguientes condiciones: (i) el proveedor de servicios no debe tener conocimiento de la actividad infractora; (ii) si el proveedor de servicio tiene el derecho y la habilidad de controlar la actividad infractora, no debe recibir un beneficio financiero directo de la actividad infractora; y (iii) una vez que el proveedor de servicios recibe un aviso de supuesta infracción, el proveedor debe rápidamente bajar o bloquear el acceso a ese material.

Normas comunes

En términos generales, se definen aquellas categorías de las actividades del proveedor en las cuales el proveedor está exento de responsabilidad por daños y costas, siempre que: (i) el proveedor esté solamente actuando como un “conducto pasivo” para la información; (ii) no sea el productor de la información; y (iii) haya actuado diligentemente en la remoción o bloqueo de acceso al material ilegal, una vez recibido un aviso del titular de derechos de autor (“*notice and takedown*”) respecto de la infracción.

Para calificar por las conductas de almacenamiento de información por los usuarios, caching y herramientas de ubicación de información, además los proveedores deben cumplir con específicas normas sobre remoción o bloqueo de acceso a material presuntamente infractor. Además, para evitar responsabilidad respecto a los subscriptores en los casos en que el contenido es removido en respuesta a un aviso, los proveedores deben cumplir un procedimiento sobre contra avisos y potencialmente reponer el acceso a contenidos removidos en respuesta a un aviso.

ALS Scan, Inc v. Remarq Communities, Inc. (4th Cir. 2001)

En este caso, se discutió si un proveedor de servicios era responsable por proveer acceso a *news group* de adultos que contenían copias no autorizadas de fotografías cuyo titular era el demandante, luego que el proveedor fue informado que el sitio estaba infringiendo derechos de autor. En este caso, el proveedor argumentó que sólo removería el material cuando las copias ilegales fueran identificadas con suficiente detalle. La corte encontró que el demandante había cumplido con el requerimiento de aviso y que, una vez notificado, el proveedor había perdido la inmunidad otorgada por la sección 512 de la *Copyright Act*.

Solicitudes de información a ISPs

Además de limitar la responsabilidad de los proveedores, el Título II de la DMCA establece un procedimiento mediante el cual el titular de derechos de autor puede obtener una orden de una corte federal para que un proveedor de a conocer la identidad de un subscriptor que supuestamente está participando en actividades ilegales.

Pregunta: ¿Qué aconsejaría si su cliente ISP recibe un aviso de bajada por contenidos infractores?

iii) TLC Chile – EEUU.

Las normas relativas a la limitación de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet contenidas en el Artículo 17.11 sección 23, Capítulo 17 del TLC Chile - EEUU, deben ser implementadas por Chile dentro de un plazo de 4 años a contar de la fecha de entrada en vigencia del tratado, de fecha 1 de enero de 2004. Dichas normas son prácticamente idénticas a las disposiciones comentadas de la DMCA, y son las siguientes:

Limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet

(a) Para los efectos de poner en vigor procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de autor cubiertos en este capítulo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones, y de recursos civiles y criminales, cada Parte establecerá, de conformidad con el marco establecido en este artículo: (i) incentivos legales para que los proveedores de servicio cooperen con los titulares de derechos de autor para disuadir el almacenamiento y transmisión no autorizados de materiales amparados por los derechos de autor; y (ii) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicio por infracciones a los derechos de autor que dichos proveedores no controlen, inicien o dirijan y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación, tal como se señala a continuación.

(b) Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias y contemplarán límites razonables a los mandamientos judiciales para ordenar o restringir ciertos actos para las siguientes funciones y se restringirán a esas funciones: (i) transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para el material sin modificar su contenido; (ii) almacenamiento temporal (caching) llevado a cabo mediante un proceso automático; (iii) almacenamiento a petición de un usuario de material que se aloja en un sistema o red controlada u operada por o para el proveedor, incluidos correos electrónicos y sus archivos adjuntos almacenados en el servidor del proveedor, y páginas web alojadas en el servidor del proveedor; y (iv) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluidos hipervínculos y directorios.

Estas limitaciones se aplicarán sólo en el caso de que el proveedor no inicie la transmisión, o seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso de que una función descrita en el subpárrafo (iv) conlleve en sí misma alguna forma de selección). Este párrafo no excluye la disponibilidad de otras defensas de aplicación general ante violaciones al derecho de autor, y los requisitos de las limitaciones respecto de cada función, serán consideradas en forma separada de los requisitos respecto de las limitaciones de las otras funciones.

(c) Respecto de la función (b)(ii), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicio: (i) cumpla con las condiciones de acceso de usuarios y reglas relativas a la actualización del material almacenado impuestas por el proveedor del material; (ii) no interfiera con tecnología compatible con normas de la industria ampliamente aceptadas, utilizadas legalmente en el sitio de origen para obtener información sobre el uso del material, y a que no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y (iii) retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que ha sido retirado o al que se ha inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba una notificación efectiva de una supuesta infracción, de acuerdo con el subpárrafo (f).

Respecto de las funciones (b)(iii) y (iv), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicios: (i) no reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en circunstancias en que tiene el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad; (ii) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material de que se aloja en su sistema o red al momento de obtener conocimiento efectivo de la infracción o al enterarse de hechos o circunstancias a partir de los cuales se hacía evidente la infracción, incluso mediante notificaciones efectivas de supuesta infracción de acuerdo con el sub párrafo 8f); y designe públicamente un representante para recibir dichas notificaciones.

(d) La aplicabilidad de las limitaciones contempladas en este párrafo estarán condicionadas a que el proveedor de servicios: (i) adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que en circunstancias apropiadas se pondrá término a las cuentas, de los infractores reincidentes; y (ii) se adapten y no interfieran con medidas técnicas estándar que legalmente protegen e identifican material protegido por derecho de autor, que se desarrollen mediante un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de partes interesadas, aprobado por las autoridades pertinentes, cuando sea aplicable, que estén disponibles en términos razonables y no discriminatorios y que no impongan costos significativos a los proveedores de servicio o cargas significativas a sus sistemas o redes.

La aplicabilidad de las limitaciones de este párrafo no podrá estar condicionada a que el proveedor de servicio realice controles de su servicio, o que decididamente busque hechos que indiquen actividad infractora, salvo en la medida que sea coherente con tales medidas técnicas.

(e) Si el proveedor de servicio califica para la limitación relativa a la función (b)(i), los mandamientos judiciales que ordenan o restringen ciertos actos, se limitarán a terminar determinadas cuentas, o a la adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un determinado sitio en línea no doméstico. Si el proveedor de servicio califica para las limitaciones respecto de cualquier otra función señalada en el subpárrafo (b), los mandamientos judiciales que ordenan o restringen ciertos actos se limitarán al retiro o inhabilitación de acceso al material infractor, la terminación de determinadas cuentas y otras medidas correctivas que un tribunal pueda considerar necesarias, a condición de que dichas medidas correctivas sean lo menos gravosa para el proveedor de servicio, para los usuarios y para los suscriptores entre formas comparables de reparación efectiva. Cualquiera otra reparación se emitirá con la debida consideración de la carga relativa para el proveedor de servicio, para los usuarios y para los suscriptores y el daño al titular del derecho de autor, la factibilidad técnica y la eficacia de la medida, considerando además, si existen formas de observancia relativamente menos gravosas para asegurar el cumplimiento. Con la excepción de ordenes que aseguran la preservación de la evidencia, o de otras ordenes que no tengan un efecto adverso real en la operación de la red de comunicaciones del proveedor de servicio, la reparación sólo estará disponible en caso que el proveedor de servicio haya sido notificado y se le haya dado la oportunidad de comparecer ante la autoridad judicial.

(f) Para los efectos de la notificación y el proceso de bajada de las funciones (b)(ii), (iii) y (iv), cada Parte establecerá procedimientos adecuados mediante un proceso abierto y transparente establecido en su legislación interna, para notificaciones efectivas de supuestas infracciones y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas cuyo material fue retirado o inhabilitado por equivocación o identificación errónea. Como mínimo, cada Parte requerirá que la notificación de una supuesta infracción sea una comunicación escrita, firmada físicamente o electrónicamente por una persona que represente, bajo la perna de perjurio u otra sanción penal, de que es un representante autorizado del titular del derecho del material que se alega ha sido infringido y, que contenga información razonablemente suficiente para que el proveedor del servicios sea capaz de identificar y localizar el material que la parte reclamante alega de buena fe que está infringiendo, y que permita contactar a dicha parte reclamante. Como mínimo, cada Parte requerirá que una contra notificación efectiva contenga la misma información, *mutatis mutandis* que una notificación que alega una infracción, y además, contenga una declaración que el suscriptor que realiza la contra notificación acepta someterse a la jurisdicción de los tribunales de la parte. Cada parte además establecerá indemnizaciones pecuniarias contra cualquier persona que realice una notificación o contra notificación con información falsa a sabiendas, que cause daño a cualquier parte interesada como consecuencia de que el proveedor de servicios se haya basado en esa información.

(g) Si el proveedor de servicio retira o inhabilita de buena fe, el acceso a material basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo que de ella resulte, siempre que, en el caso de material alojado en sus sistema o red, adopte sin demora las acciones necesarias para notificar al proveedor del material que así lo ha hecho y, si el proveedor del material presenta una contra notificación efectiva y está sometido a la jurisdicción en un proceso por infracción restablezca el material en línea, a menos que el primer notificante busque obtener una reparación judicial dentro de un tiempo razonable.

(h) Cada parte establecerá un procedimiento administrativo judicial que permita a los titulares de derechos de autor que han efectuado una notificación efectiva de supuesta infracción obtener en forma expedita de parte de un proveedor de servicio la información que éste posea para identificar al supuesto infractor.

(j) Proveedor de servicio significa, para los efectos de la función (b)(i), un proveedor de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin codificación de su contenido entre puntos especificado por el usuario del material que selecciona el usuario, o para los efectos de las funciones (b)(ii) a (iv), un proveedor u operador de instalaciones de servicios en línea (incluyendo aquellos caso en que el acceso a la red es proporcionado por otro proveedor) o de acceso a redes.

iv) Chile.

1. Introducción.

1.1 Consideraciones.

Con fecha 2 de mayo de 2007 el gobierno presentó a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que modifica la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual (el “Proyecto”), que para efectos de seguimiento de su tramitación en el Congreso quedó individualizado como Boletín 5012-03.

El Proyecto fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados con fecha 10 de octubre de 2007, y en la actualidad se encuentra siendo revisado en segundo trámite constitucional por el Senado de la República de Chile.

1.2 Alcance del Proyecto de Modificación Legal.

El Proyecto contiene nuevas regulaciones sobre: i) observancia civil y penal de los derechos de autor; ii) excepciones y limitaciones al derecho de autor; y iii) limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet (“LRPSI”), con el propósito de implementar las disposiciones que al respecto se contienen en el Artículo 17.11, sección 23 del Capítulo 17 del TLC.

2. Normas Sobre LRPSI.

2.1 Origen de las Normas Sobre LRPSI / Responsabilidad Secundaria.

Origen

Las normas sobre LRPSI no se encuentran reguladas en tratados internacionales como el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de fecha 15 de abril de 1994 y el Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor.

Las normas sobre LRPSI remontan su origen a la ya explicada denominada *Digital Millennium Copyright Act* (“DMCA”), que fuera aprobada en Estados Unidos de América (“EE.UU.”) con fecha 28 de octubre de 1998, con el objetivo de actualizar la ley de derechos de autor (*Copyright Act*) a la realidad digital. Las normas sobre LRPSI de la DMCA tienen por objeto constituir una excepción a la teoría de responsabilidad secundaria, en virtud de la cual los prestadores de servicios de Internet habrían sido encontrados responsables, por la comisión de infracciones directas al derecho de autor y conexos cometidas por terceros a través de los sistemas o redes de los prestadores de servicios de Internet.

Responsabilidad Secundaria

Desde siempre, en EE.UU han existido las teorías de responsabilidad secundaria, en virtud de las cuales se busca establecer la responsabilidad de una persona distinta a la que cometió la infracción en forma directa, pero que por su particular relación para con el infractor, es que se considera que dicha persona ha podido evitar la comisión de la infracción. En virtud de estas teorías el arrendador de una propiedad o inclusive el arrendador de un *stand* en una feria, ha sido encontrado responsable por la venta de

productos por el arrendatario de la propiedad o *stand*, cuando no se han respetado las normas sobre propiedad intelectual y/o industrial.

Las teorías de responsabilidad secundaria son las siguientes: (a) responsabilidad contributiva (*contributory liability*), que es la que existe cuando el demandado tiene conocimiento de la actividad ilícita que está realizando un tercero y el demandado ha contribuido en forma importante a la realización de la misma; y (b) responsabilidad vicaria (*vicarious liability*), que es la que existe cuando el demandado recibe un beneficio económico de la actividad ilícita cometida por un tercero, y además el demandado tiene el derecho o la capacidad para controlar la actividad del infractor (por ejemplo, mediante la terminación de un contrato de servicios).

Comentarios.

La aplicación de las teorías secundarias de responsabilidad a la actividad de los proveedores de servicios de Internet en EE.UU., generó una seguidilla de fallos que declararon a proveedores de servicios de Internet como responsables respecto de las actividades ilegales conducidas en sus redes y sistemas.

Debido a esa realidad jurídica particular es que el Congreso de EE.UU. aprobó la DMCA, y con ella la limitación de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet a través de la nueva Sección 512 de la *Copyright Act*, incluyendo un sistema de *Notice & Takedown*.

Posteriormente, EE.UU. ha tratado de exportar dicha normativa a los países con quienes ha celebrado tratados de libre comercio, bajo la premisa que la teoría de responsabilidad secundaria sería de común aplicación en otras legislaciones, lo que no es preciso, a lo menos en el caso de Chile. Sin embargo, durante las negociaciones del TLC ya existía el antecedente de la famosa sentencia de fecha 6 de diciembre de 1999 de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, que resolvió un recurso de protección interpuesto en contra de ENTEL S.A., en relación a la publicación por personas anónimas de un aviso de ofrecimientos sexuales. Dicha sentencia abrió la puerta al debate de la LRPSI en Chile.

3. El Proyecto.

3.1 Concepto Prestador de Servicio.

Prestador de servicios es definido en el Proyecto en forma amplia como una empresa proveedora de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de su contenido, entre puntos especificados por el usuario del material que selecciona, o una empresa proveedora u operadora de instalaciones de servicios en línea o de acceso a redes.

En Chile, tradicionalmente se había entendido que el debate sobre LRPSI quedaba circunscrito a los denominados proveedores de acceso a Internet (ISPs), lo que no es efectivo. Las normas sobre LRPSI se aplican sobre todas aquellas entidades que tengan

presencia en Internet, ya sea a través de servicios de conexión, de hosting o simplemente por el hecho de mantener un sitio web. En ese sentido amplio el término prestador de servicios fue también definido en la DMCA. Para estos efectos, se recomienda revisar el listado de agentes o representantes para recibir notificaciones, que se encuentran registrados en la US Copyright Office (www.copyright.gov/onlinesp/list/index.html), lo que demuestra cómo debe entenderse el concepto de prestador de servicios de Internet.

3.2 Responsabilidad del Prestador de Servicio.

El Proyecto establecía que “los prestadores de servicios de Internet no serán condenados judicialmente al pago de ningún tipo de indemnización, por infracciones a los derechos de autor y conexos cometidas por terceros a través de sus sistemas o redes, en la medida que los prestadores de servicios de Internet cumplan con las condiciones específicas aplicables en cada caso conforme a la naturaleza del servicio prestado.”

Posteriormente el texto que trata la responsabilidad del prestador de servicio fue modificado quedando de la siguiente forma: “los proveedores de tales servicios no serán obligados a indemnizar el daño, en la medida que cumplan con las condiciones previstas por los artículos siguientes para limitar su responsabilidad.”

En la discusión del Proyecto se eliminó el párrafo que señalaba que “Estas limitaciones de responsabilidad operarán aún cuando por aplicación de las normas generales de responsabilidad civil, los prestadores de servicios referidos en los artículos siguientes pudieren eventualmente ser condenados al pago de algún tipo de indemnización por infracción a los derechos de autor y conexos.”

3.3 Requisitos y Actividades / LRPSI.

Requisitos Específicos.

El Proyecto limita la responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet, cuando la actividad del prestador de servicios de Internet se limita a efectuar:

(a) Transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones, siempre que el prestador: a) no modifique ni seleccione el contenido de la transmisión (para estos efectos no se considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material necesaria para facilitar la transmisión a través de la red, como la división de paquetes); b) no inicie la transmisión; y c) no seleccione a los destinatarios de la información. Esta limitación de responsabilidad comprende el almacenamiento automático o copia automática, provisional y temporal de los datos transmitidos, técnicamente necesarios para ejecutar la transmisión, siempre que este almacenamiento o copia automática no esté accesible al público en general y no se mantenga almacenado por más tiempo del razonablemente necesario para realizar la comunicación.

(b) El almacenamiento automático de datos de carácter temporal (*caching*), siempre que el prestador: a) respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la

actualización del material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de origen, salvo que dichas reglas sean usadas por éste para prevenir o dificultar injustificadamente el almacenamiento temporal; b) no interfiera con la tecnología lícita, compatible y estandarizada utilizada en el sitio de origen para obtener información sobre el uso en línea del material almacenado, cuando la utilización de dichas tecnologías se realice de conformidad con la ley y sean compatibles con estándares de la industria ampliamente aceptados que señalará el reglamento; c) no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y d) retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que haya sido retirado o al que se haya inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba una notificación judicial al respecto.

(c) El almacenamiento por sí o por intermedio de terceros, a petición de un usuario de datos en su red o sistema, o la prestación de servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea, mediante herramientas de búsqueda de información (incluidos los hipervínculos y directorios), siempre que: a) no tenga conocimiento efectivo del carácter ilícito de los datos, entendiéndose que el prestador de servicios tiene conocimiento efectivo cuando un tribunal de justicia competente le ha ordenado el retiro de datos o el bloqueo del acceso de los mismos y el prestador no ha cumplido de manera expedita con la resolución del tribunal; b) no reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en los casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad; c) designe públicamente un representante para recibir notificaciones judiciales de la forma que determine el reglamento; y d) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado cuando así sea ordenado por un mandato judicial.

Requisitos Comunes.

Los prestadores de servicios de Internet deberán además de cumplir con los requisitos específicos para cada una de las actividades: a) haber adoptado una política que establezca de forma general las condiciones de término de contrato (terminación o fin del contrato) de aquellos usuarios que sean sancionados como infractores reincidentes, debiéndose encontrar a disposición de los usuarios en su sistema o red; b) no interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de obras protegidas aprobadas de conformidad al procedimiento que establecerá el reglamento. En la aprobación de dichas medidas se tendrá especial cuidado de evitar imponer costos significativos a los prestadores de servicios y cargas significativas a sus sistemas o redes; y c) no haber iniciado la transmisión, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios. Se exceptúa de esta última obligación a los proveedores de servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información.

Comentario

¿Qué significa adoptar una política de condiciones de término de contrato o cuando un infractor es reincidente (1, 2 o más veces?) o no interferir con las medidas tecnológicas o de gestión de derechos?

Por otra parte, la definición de infractor reincidente sigue dando lugar a discusión en el derecho comparado. Algunos titulares de derechos presionan a los prestadores de servicios por terminar las cuentas de los usuarios por el mero hecho de ser blanco de avisos de infracción. Sin embargo, no existe claridad aún para establecer cuando estamos con certeza frente a un infractor reincidente en que su servicio debe ser terminado (¿2 o más avisos de infracción o cuándo existe una sentencia judicial condenatoria?).

3.4 No Obligación de Supervisión ni Búsqueda.

Los prestadores de servicios no tendrán la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o referencien ni la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Lo establecido en el párrafo anterior se comprenderá sin perjuicio de cualquier actividad que los tribunales ordinarios de justicia decreten para investigar, detectar y perseguir delitos o prácticas constitutivas de ejercicios abusivos de los derechos de autor o conexos reconocidos por esta ley

3.5 Sistema de Notice & Takedown.

El Proyecto se aparta del sistema de *Notice & Takedown* establecido en la DMCA, donde no es necesario recurrir a los tribunales de justicia para solicitar de un prestador de servicios la terminación de una cuenta, bajada o bloqueo de información. El proyecto de ley opta por establecer un sistema de *Notice & Takedown* judicial.

El proyecto de ley opta por judicializar todo el proceso de adopción de medidas que pudieren afectar derechos de terceros, exigiendo en cada solicitud la presentación de una demanda judicial. Se considera que el intercambio privado de notificaciones puede considerarse como una conducta ajena a la tradición legal de Chile como lo es el famoso *Discovery* americano, en virtud del cual las partes de un juicio se solicitan mutuamente la prueba, sin recurrir al tribunal si la otra parte accede a la petición.

Existen reclamos respecto a que un sistema de *Notice & Takedown* privado establece una gran carga sobre los proveedores de servicios, ya que obliga a desarrollar departamentos exclusivamente destinados a dar cumplimiento a los avisos que reciben y a encontrar el material infractor. Por otro lado, algunos sostienen que en EE.UU. la libertad de expresión se ha visto en gran medida afectada, debido a que las obras son bajadas sin que el autor tenga un derecho de defensa. Se cree que más del 55% de los avisos de bajada de información están motivados por un ánimo de bloqueo de la competencia y que en gran medida esos avisos carecen de fundamentos reales de protección de derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, para algunos el Proyecto no tenía alternativa ya que obligatoriamente debía optar por un sistema de *Notice & Takedown* judicial, por la aplicación del principio que consagra la Constitución Política de la República, que en su Artículo 83 inciso 3° establece que “las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa.” Dentro de los derechos que la constitución asegura esta el

derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales y el derecho de autor sobre las creaciones intelectuales y artísticas, comprendiendo el derecho de autor la propiedad de las obras (Art. 19 N°24 y N°25 de la CPE). Por lo mismo, nadie puede ser restringido o perturbado en su derecho de propiedad sino a través de aprobación judicial previa.

En consecuencia, para que un prestador de servicios tenga conocimiento efectivo sobre la naturaleza infractora de un material generado o utilizado por sus usuarios, deberán ser los tribunales judiciales competentes quienes realicen esa determinación y se la comuniquen al prestador de servicios.

Por supuesto, existen posiciones que consideran que un sistema de bajada de contenidos judicial, carece de eficacia en nuestro país, donde los tribunales no tendrán la capacidad de reacción, y por ende, los derechos de autor se verán burlados.

3.6 Medidas que Puede Adoptar el Tribunal.

(a) Respecto de las funciones de transmisión, enrutamiento o suministro, el tribunal sólo podrá disponer como medida prejudicial o judicial: (i) la terminación de cuentas determinadas de dicho prestador de servicio que sean claramente identificadas por el solicitante; y (ii) la adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un determinado sitio en línea que sea claramente identificado por el solicitante.

(b) Respecto de las funciones de almacenamiento automático de datos de carácter temporal y de almacenamiento a petición de un usuario de datos en su red o sistema, o la prestación de servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea, mediante herramientas de búsqueda de información (incluidos los hipervínculos y directorios), el tribunal sólo podrá disponer como medida prejudicial o judicial: (i) el retiro o inhabilitación del acceso al material infractor que sea claramente identificado por el solicitante; (ii) la terminación de cuentas de usuarios determinadas de dicho prestador de servicio, que sean claramente identificadas por el solicitante, y cuyo titular esté usando el sistema o red para realizar una actividad infractora a los derechos de autor y conexos; y (iii) otras medidas que el tribunal pueda considerar como necesarias para corregir la situación reclamada por el solicitante, a condición que dichas medidas sean lo menos gravosas para el prestador de servicio, para los usuarios y para los suscriptores, comparadas con otras formas de reparación efectiva.

Todas las medidas señaladas en las letras (a) y (b) se dictarán con la debida consideración de la carga relativa para el prestador de servicios, para los usuarios y para los suscriptores, del eventual daño al titular del derecho de autor y conexos, de la factibilidad técnica y eficacia de la medida y de la existencia de otras formas de observancia menos gravosas para asegurar el respeto del derecho que se reclama.

Estas medidas se decretarán previa notificación al prestador de servicios, con la excepción de los mandamientos judiciales que busquen asegurar la preservación de la

evidencia o cuando se trate de otros mandamientos judiciales que se estime no tendrán un efecto real en la operación del sistema o red del prestador de servicios.

3.7 Procedimiento.

Cuando las medidas mencionadas en el numeral anterior se soliciten en carácter de prejudicial serán decretadas sin necesidad de notificación previa al supuesto infractor y sin necesidad de rendir caución. Esta solicitud será conocida por el juez de letras en lo civil del domicilio del prestador de servicios o por el tribunal penal del domicilio del prestador de servicios. Para estos efectos, la solicitud, además de cumplir con los requisitos generales, deberá indicar claramente: a) los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de éstos y la modalidad de la infracción; b) el material infractor, y c) la localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de servicios respectivo.

Cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior, el tribunal decretará, sin más trámite y dentro del plazo de 48 horas contados desde el ingreso de la solicitud al tribunal, el retiro o bloqueo de los contenidos infractores. Dicha resolución se notificará por cédula al prestador de servicios respectivo y por el estado diario al solicitante. El proveedor de contenido afectado podrá, sin perjuicio de otros derechos, requerir al tribunal que decretó la orden que se deje sin efecto la medida de restricción de acceso o retiro de material. Para ello deberá presentar una solicitud que cumpla con los mismos requisitos generales y deberá acompañar todo antecedente adicional que fundamente esta petición e implicará su aceptación expresa de la competencia del tribunal que está conociendo del asunto.

Este procedimiento y los incidentes que puedan suscitarse se tramitarán breve y sumariamente, y las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el tribunal de alzada.

Comentario

¿Qué debe entenderse por material infractor? La descripción genérica de un grupo de fotos o la individualización precisa de cada una de las fotos que estén en infracción?

En cuanto a la individualización del material infractor y a la localización del mismo, cabe mencionar 2 interesantes antecedentes. En *ALS Scan, Inc v. Remarq Communities, Inc.* (4th Cir. 2001), se discutió si un proveedor de servicios era responsable por proveer acceso a *news group* de adultos que contenían copias no autorizadas de fotografías cuyo titular era el demandante, luego que el proveedor fue informado que el sitio estaba infringiendo derechos de autor. En este caso, *el proveedor argumentó que sólo removería el material cuando las copias ilegales fueran identificadas con suficiente detalle*. La corte encontró que el demandante había cumplido con el requerimiento de aviso y que, una vez notificado, el proveedor había perdido la inmunidad otorgada por la sección 512 de la *Copyright Act*.

La identificación y localización del material infractor se encuentra actualmente en escrutinio en *Viacom vs. YouTube y Google* (2007). La defensa de Google y YouTube es que Viacom tendría que haber enviado 150.000 avisos de bloqueo a Google y YouTube por las 150.000 obras que Viacom dice que han sido copiadas y reproducidas en forma ilegal en YouTube. Google y YouTube argumentan que de haber recibido los 150.000 avisos hubieran removido el material que fuera ilegal y habrían tenido el derecho a protegerse bajo las normas de LRPSI.

Cuando estas normas de LRPSI fueron creadas e ideadas en el año 1998, el tráfico en Internet era millones de veces menor, por lo que la posibilidad real actual de enviar un aviso por cada material infractor se ha convertido en una frustración para los titulares de derechos, como en el caso de Viacom.

3.8 Información Falsa Sobre Infracciones.

El que, a sabiendas, proporcione información falsa relativa a supuestas infracciones a los derechos reconocidos, deberá indemnizar los daños causados a cualquier parte interesada, si estos daños son resultado de acciones que el proveedor de servicios de red tome en base a dicha información.

3.9 Solicitud de Información del Supuesto Infractor.

El tribunal competente, a requerimiento de los titulares de derechos que hayan iniciado un procedimiento, podrá ordenar la entrega de la información que permita identificar al supuesto infractor por el prestador de servicios respectivo. El tratamiento de los datos así obtenidos se sujetará a lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada.

Comentario.

Estimamos que existen fundamentos constitucionales y legales para sostener que no existe obligación de entregar los antecedentes de identificación de un usuario, mientras ese requerimiento no venga previamente autorizado expresamente por el juez de garantía. La disposición del Proyecto se encuentra en conformidad con dichos fundamentos.

El principio básico que consagra la CPE en su Artículo 83 inciso 3° es que “las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa.” Uno de los derechos que la Constitución asegura es el respeto y protección a la vida privada, de acuerdo al Artículo 19 N° 4 de la CPE. Luego, existe la Ley 19.628 que justamente se titula “Sobre Protección de la Vida Privada”, que establece en forma clara que uno de los aspectos fundamentales de la vida privada consiste en el derecho a que los datos personales sean tratados de acuerdo a lo dispuesto en la CPE y en la Ley 19.628. Cualquier tratamiento o comunicación de datos personales que no cumple con los requisitos establecidos por la Ley 19.628, priva, restringe o perturba el derecho a la vida privada.

Entonces, la solicitud de datos personales de un usuario formulada por fuerzas de orden y seguridad o por un privado a un proveedor de servicios necesariamente privará, restringirá o perturbará los derechos del usuario o titular de la información respecto a la protección de la vida privada que garantiza la Constitución y desarrolla la Ley N°19.628 en materia de datos personales.

3.10 Forma de Actuar.

El inciso segundo del Artículo 85 T del Proyecto otorga una alternativa al prestador de servicios en oposición a la actitud pasiva, al señalar que “El prestador de servicio que voluntariamente o ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones en la medida que, tratándose de material alojado en sus sistema o red, notifique sin demora al proveedor del material, que se ha retirado, inhabilitado o bloqueado el acceso a éste; o, en el caso en que ante un requerimiento, el prestador de servicio notifique al requirente su negativa a retirar, inhabilitar o bloquear el acceso al material indicando su sometimiento a la jurisdicción del tribunal competente de su domicilio a menos que el requirente presente demanda ante el tribunal competente dentro de un plazo razonable.”

Comentario.

Pareciera ser que no es recomendable optar por la opción de comportamiento que otorga el inciso mencionado, porque para que un prestador pueda eximirse de responsabilidad deberá “notificar sin demora al proveedor del material que retiro dicho material.” ¿Qué significa sin demora? ¿Dentro de cuántos minutos, horas o días se debe efectuar dicha notificación para eximirse de responsabilidad? La pregunta no tiene una respuesta exacta y considerando que dicha calificación corresponderá al tribunal en cada caso, se recomienda no actuar sin que así lo ordene un mandamiento judicial previo, salvo que existan motivos muy fuertes que así lo aconsejen.

4. Posiciones Divergentes.

Existen 2 posiciones completamente divergentes al momento de evaluar un sistema de *Notice & Takedown*. La primera postura considera que el sistema tiene muchos beneficios. Primero que todo, mediante el mismo se garantiza la mantención y garantía de la libertad de expresión ya que desincentiva a los proveedores de servicios a monitorear sus redes y sistemas por temor a perder la protección de las normas de LRPSI y ha ser sancionados por las teorías de responsabilidad secundaria. En segundo lugar, el sistema sería poco gravoso para los proveedores de servicios debido a que los inhibe de la costosa obligación de revisar el contenido de lo que circula en sus sistemas y redes. Por último, es un excelente mecanismo para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial en forma rápida y efectiva.

La otra postura considera que un *Notice & Takedown* establece una gran carga sobre los proveedores de servicios, ya que obliga a desarrollar departamentos exclusivamente destinados a dar cumplimiento a los avisos que reciben y a encontrar el material infractor. Por otro lado, esta postura considera que la libertad de expresión se ha visto en gran medida afectada, debido a que las obras son bajadas sin que el autor tenga un derecho de defensa. Esta postura sostiene que más del 55% de los avisos de bajada de información están motivados por un ánimo de bloqueo de la competencia y que en gran medida esos avisos carecen de fundamentos reales de protección de derechos de propiedad intelectual.

d) Responsabilidad por intercambio de archivos en Internet (*peer-to-peer file sharing systems*)

i) Consideraciones

El nacimiento de los sistemas denominados “*peer-to-peer (P2P) file sharing systems*” revolucionó el intercambio de archivos de música, video, software y otros contenidos en Internet. El primer sistema de intercambio de archivos que logró popularidad fue Napster, que luego fue seguido por otros sistemas como Aimster, KaZaA y Grokster (usando la red FastTrack) y Morpheus (usando la red Gnutella). Sin embargo, esta sorprendente tecnología también ha tenido su lado oscuro. Junto a obras del dominio público y obras autorizadas para ser comunicadas libremente por sus autores, a través de estos sistemas han circulado millones de obras protegidas por el derecho de autor sin autorización de sus titulares, lo que ha generado complejos juicios, sustentados principalmente sobre teorías de responsabilidad secundaria, derivadas de infracciones directas cometidas por otras personas.

El caso más conocido fue Napster, sistema que utilizaba un servidor central que servía de motor búsqueda para asistir a los usuarios a bajar música de los discos duros de los computadores de los otros suscriptores. En su punto peak, en el mes de febrero del año 2000, los suscriptores de Napster utilizando el sistema al mismo tiempo podían alcanzar a 1.57 millones de personas.

Nuevos sistemas de intercambio de archivos surgieron luego de la caída de Napster. Eso sí, esta vez la arquitectura de estos nuevos sistemas no requería de un servidor central para procesar las búsquedas de los usuarios y la bajada de los archivos. A diferencia de Napster, los nuevos sistemas no tienen capacidad para filtrar el contenido. En los nuevos sistemas, los propios computadores de los usuarios cumplen el rol de buscadores, y la actividad de las compañías P2P se limita a entregar un software a los usuarios. Luego de la entrega del software, los nuevos sistemas no requieren actividad alguna administración de sistemas. Estos sistemas, incluyendo Grokster, StreamCast y KaZaa también fueron objeto de acciones legales por infracción a los derechos de autor.

Eso sí, tal como lo veremos en *Sony*, el conflicto entre creadores de obras y los desarrolladores de nuevas tecnologías es algo que se remonta a lo menos 20 años en el tiempo.

ii) Teorías de responsabilidad secundaria

Tradicionalmente siempre ha existido un conflicto o tensión entre los productores de contenidos y los desarrolladores de nuevas tecnologías, especialmente si estas nuevas tecnologías pueden amenazar el negocio de los productores de contenidos y/o infringen sus derechos.

Son 2 las teorías de responsabilidad secundaria que asisten a los creadores de contenidos, en sus batallas legales en contra de los desarrolladores de nuevas tecnologías que facilitan el uso de contenidos. Eso sí, estas teorías de responsabilidad secundaria necesariamente necesitan de una infracción directa al derecho de autor, sin la cual, no corresponde aplicar la responsabilidad secundaria.

La responsabilidad contributiva (*contributory liability*) existe cuando el demandado tiene conocimiento de la actividad ilícita y contribuye en forma importante a la realización de la misma. La responsabilidad vicaria (*vicarious liability*) existe cuando el demandado recibe un beneficio económico de la actividad ilícita, y además tiene el derecho o la capacidad para controlar la actividad del infractor.

iii) Sony v. Universal

La aplicación de la responsabilidad secundaria a las nuevas tecnologías, fue por primera vez resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en *Sony Corp of Am. v. Universal City Studios, Inc* (1984). En este caso, las principales compañías cinematográficas demandaron a Sony por responsabilidad secundaria derivada del uso ilegal que presuntamente hacían los usuarios de la tecnología Betamax. Los demandantes argumentaron que el desarrollo de Betamax y posteriormente VHS provocarían un daño irreparable a la industria televisiva y cinematográfica, ya que generarían una baja de audiencia. Debido a dichas tecnologías, los consumidores podrían grabar sus programas y películas favoritos para verlos cuando ellos deseen. Además, los demandantes también argumentaron que la capacidad de grabación de Betamax destruiría el mercado de arriendo de películas ya que los consumidores grabarían las películas de la televisión.⁴

En 1983, Jack Valenti, el presidente de *Motion Picture Association of America* (MPAA), declaró en la Cámara de Diputados que el VCR era para la industria cinematográfica y el pueblo americano, como lo que el estrangulador de Boston era para una mujer sola. La Corte Suprema, sin embargo no estuvo de acuerdo y resolvió que la existencia de potenciales usos infractores no constituía a una tecnología en ilegal *per se*. En consecuencia, la Corte prohibió establecer responsabilidad secundaria cuando la tecnología tenía importantes usos no infractores (*substantial noninfringing uses*). La Corte también señaló que los consumidores tenían derecho bajo la doctrina del uso justo a efectuar *time shifting*, esto es, a grabar un programa para verlo en forma privada a una hora distinta. Se concluyó finalmente que ya que Betamax tenía importantes usos no infractores, Sony no podía ser hallado responsable por actos facilitados por su tecnología.

⁴ Todos sabemos que fue justamente al revés. La tecnología Betamax y VHS contribuyó a crear y desarrollar el negocio de arriendo de películas a domicilio.

iv) Napster

En *A&M Records, Inc v. Napster* (9 Circuito, 2001 y 2002), la Corte concluyó que la bajada de música protegida por el derecho de autor a través del sistema Napster, constituía una infracción directa a los derechos de los titulares por los suscriptores del servicio. La Corte determinó que, aunque Napster no estaba cobrando por su servicio de servidor central y motor de búsqueda para que los usuarios bajaran música para su uso personal, la bajada de música no podía ser considerada un uso justo o fair use bajo las leyes de derecho de autor. En efecto, el uso de las obras comunicadas en Napster no era transformativo, sino que simplemente se limitaba a retransmitir una obra protegida por un nuevo medio. Su uso era comercial, ya que aunque las copias no eran realizadas para ser vendidas a terceras personas, los usuarios de Napster estaban recibiendo algo en forma gratuita respecto de lo cual normalmente tendrían que pagar, y el efecto en el mercado de estas obras era devastador, ya que afectaba las ventas legítimas.

Además de encontrar a los usuarios de Napster responsables por infracción directa al derecho de autor, la Corte estableció que los actos de Napster lo hacían también responsable, eso sí, no directamente, sino en forma secundaria según las teorías de responsabilidad contributiva y responsabilidad vicaria.

En relación con la responsabilidad contributiva (*contributory infringement*) de Napster, la Corte señaló que si el operador de un sistema computacional toma conocimiento de la existencia de material ilegal en su sistema y no remueve ese material del sistema, el operador sabe y contribuye a la infracción directa.

En relación con la responsabilidad vicaria (*vicarious liability*) de Napster, la Corte concluyó que la exigencia del beneficio económico se cumplía ya que si bien Napster no cobraba por su servicio, recibía beneficios económicos mediante el incremento de su base de usuarios y por publicidad. La Corte dio por evidenciado el control utilizando como prueba los términos y condiciones que los usuarios debían aceptar para utilizar Napster, donde se establecía que Napster podía cancelar las cuentas de sus usuarios.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte exigió al tribunal de primera instancia que exigiera a los demandantes poner a Napster en conocimiento de las obras específicas que estaban siendo infringidas, para dar a Napster la oportunidad de filtrar las obras utilizadas en forma ilegal. Los demandantes notificaron a Napster de más de 12.000 títulos que estaban siendo utilizados en forma ilegal. Napster intentó utilizar filtros para frenar dicho uso, pero los mismos no fueron efectivos y finalmente Napster fue obligado a concluir sus operaciones.

v) Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc v. Grokster, Ltd.

En el año 2002 representantes de la industria de la entretenimiento presentaron una demanda en contra de los sistemas de Grokster, StreamCast y KaZaa. Al momento de la demanda, cada uno de los demandados distribuía software de intercambio de archivos. Originalmente, estas tres compañías habían utilizado tecnología de redes FastTrack, que

permitía a los usuarios de los 3 software interconectarse formando un sólo y gran P2P. Al momento de la demanda, StreamCast utilizaba tecnología Gnutella y Grokster distribuía su propio software llamado Morpheus, en vez de utilizar la nueva versión de KaZaa.

Lo demandados tuvieron un gran triunfo cuando el 9 Circuito (2004) confirmó una sentencia de primera instancia, que estableció que no se podía aplicar responsabilidad secundaria a los demandados, principalmente por cuanto los demandados no tenían la capacidad para controlar la actividad infractora de sus usuarios, ni contribuían en forma importante a su realización. Más importante aun, el 9 Circuito estableció que las compañías P2Ps no eran responsables secundarios por las infracciones al derecho de autor de sus usuarios, ya que junto con esas infracciones, los sistemas de intercambio de archivos eran aptos para importantes usos legales, aplicando así los principios de *Sony*. Cualquier tecnología capaz de generar usos no infractores importantes debía ser inmunizada de la responsabilidad secundaria.

Sin embargo, los demandantes solicitaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos la revisión de la decisión de la Corte del 9 Circuito, la que fue finalmente revocada en el 2005. La sentencia estableció parámetros para establecer una teoría de responsabilidad secundaria en el derecho de autor por “inducimiento activo.” La Corte estableció que un demandado que distribuye un producto usado para cometer infracciones al derecho de autor, debe enfrentar responsabilidad contributiva si se acredita la teoría de inducimiento activo para infringir o la teoría de desarrollo del conocimiento de usos infractores.

La responsabilidad por inducimiento activo existe si el demandado distribuye un producto “con el objeto de promover su uso para infringir derechos de autor, situación posible de evidenciar a través de expresiones o actos destinados a promover las infracciones”, sin importar si el producto es capaz o no de uso no infractor importante.

En la ausencia de inducimiento activo para infringir, la responsabilidad puede aun existir en un desarrollador de tecnología que solamente tiene conocimiento que su producto es utilizado para cometer infracciones, si es que el producto no tiene la capacidad para incurrir en usos no infractores importantes o en usos no infractores comercialmente significantes.

De acuerdo con la Corte, 3 consideraciones de hecho llevaron a la conclusión inequívoca de la intención ilegal de los demandados de activamente inducir las infracciones. Primero, tanto los creadores de Grokster como de StreamCast señalaron en su publicidad que sus sistemas servían para bajar obras protegidas. Segundo, los demandados nunca intentaron desarrollar un sistema de filtros en sus redes para reducir la tasa de actividad ilegal. Tercero, los demandados tenían un beneficio económico de la actividad ilegal que se derivaba de la publicidad.

vi) *Viacom vs. YouTube y Google (2007)*

En el caso *Viacom vs. YouTube y Google (2007)*, Viacom demandó por infracción a la propiedad intelectual a YouTube y a Google reclamando que más de 150.000 videos de

su propiedad intelectual han sido reproducidos en YouTube por más de 1.5 billones de veces. En el centro de la discusión se encuentra el determinar si YouTube tiene o no tiene capacidad para controlar realmente lo que se sube a su sitio, si estaría en conocimiento de las infracciones que se están cometiendo, y si estaría obteniendo un beneficio económico de dichas infracciones a través de las ganancias que obtiene por concepto de publicidad.

Igualmente, se debe tener presente la teoría de inducir a la comisión de delitos, que fue revisada en *Grokster*, y actualmente se está discutiendo en *YouTube*. Por lo mismo, se debe tener el máximo cuidado en la promoción de los servicios que se ofrecen en Internet, velando siempre porque los mismos no aparezcan como inductivos a realizar actividades ilícitas.

vii) Comentarios finales

Sin perjuicio que el fallo *Grokster* condenó finalmente a los demandados, aun quedan muchas dudas respecto al alcance del mismo. ¿Qué constituye inducimiento activo y qué no lo es? ¿Será suficiente para desarrolladores de nuevas tecnologías el evitar cualquier tipo de publicidad que pueda promover usos ilegales? Claramente se trata de situaciones de hecho que deberán ser analizadas caso a caso a medida que nuevas tecnologías sean desarrolladas.

Una gran controversia ha surgido debido a los esfuerzos de las industrias del derecho de autor para proteger sus derechos. Estas industrias han iniciado el uso de tecnologías digitales para monitorear a los usuarios de obras por Internet y así determinar cuando se cometen infracciones. Por ejemplo, la industria cinematográfica utiliza motores de búsqueda para identificar películas que están siendo intercambiadas en redes P2P. Luego que identifica una posible infracción, envía una carta solicitando al sospechoso cesar y desistir de dicha actividad (*cease and desist*). La identificación del autor se produce a través de una solicitud de información formulada al proveedor de servicios de Internet, lo que ha dado lugar a fuertes reclamos por violaciones a la privacidad de las personas.

Con el aumento de la banda ancha, que posibilita el envío de archivos cada día más pesados, es fácil concluir que los sistemas de intercambio de archivos digitales seguirán un rápido desarrollo.

Preguntas: ¿Son legales estos sistemas de intercambio de archivos bajo la legislación de Chile? Fundamente. ¿Puede ser una tecnología ilegal? ¿Podría generarse responsabilidad secundaria en Chile?

Código Penal

Art. 14. Son responsables criminalmente de los delitos: 1. Los autores. 2. Los cómplices. 3. Los encubridores.

Art. 15. Se consideran autores: 1. Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. 2.

Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. 3. Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.

Art. 16. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.

Art. 17. Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 1. Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. 2. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. 3. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. 4. Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aun sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precaven o salven. Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, de sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, con sólo la excepción de los que se hallaren comprendidos en el número 1. de este artículo.

Código Civil

Art. 2316. Es obligado a la indemnización el que hizo el daño, y sus herederos. El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho.

e) *Linking* o vínculos a información protegida, *deep linking* o vínculos profundos y *framing* o encuadramiento

i) Responsabilidad por vínculos (*linking*) y por vínculos profundos (*deep-linking*) en contenido en línea

En Internet es posible efectuar múltiples referencias a información disponible en sitios web. La información puede ser objeto de vínculos (*hyperlinked* o *hypertext reference linked*) dentro de un sitio web o entre varios sitios web. Ese *linking* normalmente ocurre cuando el creador de un sitio web efectúa una referencia a otro sitio web, usando un software que permite al usuario hacer click en la referencia y luego ver el contenido del sitio web vinculado.

La práctica descrita permite a los usuarios moverse rápidamente en Internet de un sitio a otro, lo que constituye la esencia de esta nueva tecnología. Sin embargo, la misma práctica presenta desafíos importantes para el derecho de autor. Un simple link de un sitio

web a la página inicial de otro sitio web generalmente no genera problemas, ya que el uso de dichos links puede ser equiparado al uso de notas al pie, para efectuar referencias a otros sitios. En este caso, el usuario solamente ve el material del sitio al cual se ha efectuado un link, y por lo mismo, tendría que estar conciente que se trata de otro sitio web.

Por el contrario, otras practicas como la del denominado “*deep-linking*” podrían generar problemas para el derecho de autor del titular del sitio web objeto del *deep-linking*. Este tipo de links conectan al usuario directamente al material de otro sitio web, saltando la página de inicio de dicho sitio web, y podrían provocar una infracción al derecho de autor. Igualmente, el denominado “*embedded - link*” crea una referencia al contenido de otro sitio web de tal manera que el material aparece como si fuera contenido original del primer sitio web. Dichos links, también llamados “*in line*” links no requieren que se haga una copia del material objeto de link, pero pueden infringir el derecho de autor porque un tercero esta utilizando la obra sin la autorización expresa del titular del derecho de autor.

En Europa, la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos señala en su artículo 7 sección 1, que “Los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.”

En Estados Unidos de América, donde no existe la protección *sui generis* de las bases de datos que otorga la directiva mencionada, los titulares de derechos de autor han buscado protección contra el *deep - linking* a través de distintas formas, incluyendo las normas de derecho de autor, la institución del *trespass* o invasión de propiedad privada y otras.

En el caso *Ebay Inc.v. Bidder's Edge Inc.* (2000), eBay presentó una demanda en contra de una empresa que proporcionaba un software que permitía a los usuarios efectuar búsquedas en múltiples sitios de remate sin necesidad de entrar a cada uno de los sitios para buscar objetos. La corte concedió una medida precautoria prohibiendo al demandado continuar con su actividad de ingresar al sitio web de eBay, utilizando un software robot de extracción de información. La corte fundamentó su resolución en que dicha actividad constituía una violación de propiedad privada. Se comprobó que el software robot del demandado ingresaba al sitio de Ebay a lo menos 100.000 veces por día para copia contenido.

En el caso de *Ticketmaster Corp. V. Tickets.com Inc.* (2001), este último efectuó un *deep - linking* en el sitio web de Ticketmaster, desde el cual los usuarios podían comprar boletos o entradas sin pasar por la página de inicio de Ticketmaster, y por consiguiente se saltaban toda la publicidad generadora de ingresos. En tal caso, la Corte de Distrito encontró que el *deep - linking* no producía engaño ni podía ser considerado competencia desleal ni infracción al derecho de autor, porque la dirección del sitio web o el URL (*uniform resource locator*) no era una obra protegida por el derecho de autor.

En el caso *Kelly v. Arriba Sof Corporation* (2002), que afectó a un motor de búsqueda de imágenes en Internet que recorría los sitios web generando como resultado un listado de imágenes miniaturas, que una vez seleccionadas aparecían en tamaño real en una ventana del sitio web del demandado. Un fotógrafo cuyo trabajo fue incluido dentro de las imágenes sin autorización demandó al motor de búsqueda por infracción a los derechos de autor. Sin perjuicio que la Corte de Apelaciones encontró que la compilación de imágenes miniaturas era *fair use* o un uso justo, también encontró que el uso de *embedded - links* para enmarcar la fotografía de tamaño real infringía los derechos de autor del fotógrafo, ya que importaba una utilización pública de la obra sin la autorización del fotógrafo, quien además, sufría un perjuicio económico al perder visitas a su sitio web.

ii) Responsabilidad por *framing*

Un *frame* o cuadro es una parte dentro de una página web. Mediante la colocación de múltiples cuadros en dicha página, es posible incluir múltiples sitios web dentro de una sola página, y más aun, es posible disponer los cuadros de tal manera que dicha página, aun con múltiples cuadros de otros sitios web, parezca corresponder sólo a un sitio web.

Todas esas disposiciones generan preguntas para el derecho de autor. Tanto el diseño como el contenido de un sitio web pueden estar protegidos por el derecho de autor. Si es así, sólo el titular de derechos sobre ese sitio web puede utilizar públicamente su contenido y diseño. Cualquier uso del contenido del sitio web necesitaría autorización del titular de los derechos sobre el sitio. ¿Podría entonces considerarse que utilizar partes de un sitio web ajeno para efectuar *framing* sería una infracción al derecho de autor? ¿Y qué sucede con el derecho exclusivo del titular para adaptar o transformar su obra? ¿No se esta creando una obra derivada mediante la disposición de múltiples cuadros?

Este tipo de situaciones no ha sido visto aun por nuestros tribunales pero otros fallos en otras jurisdicciones nos pueden servir de ayuda para analizar estas situaciones.

En *Futuredontics, Inc. v. Applied Anagramics, Inc.* (Circuito 9, 1998), la corte confirmó una resolución del tribunal de primera instancia que denegó una medida precautoria, en un caso en que el demandante reclamaba que el demandado habría creado una obra derivada a partir de su sitio web sin su autorización.

Pregunta: ¿cómo usted decidiría en Chile un caso similar a *Futuredontics, Inc. v. Applied Anagramics, Inc.*?

f) Nuevas obras: sitios web y otros

Un sitio web es “una obra compuesta formada por trabajos de nueva creación, obras preexistentes y unos menús de búsqueda, navegación y clasificación de la información.

Todo ello va enlazado y sistematizado según el criterio del editor o del autor de la obra principal.”⁵

El derecho de autor del sitio web puede recaer sobre sus contenidos, que pueden ser imágenes, textos, videos y otros. También se protege su diseño, si el mismo es original, y el código fuente del software que debe ser interpretado por el programa navegador o browser. El código fuente está escrito en un lenguaje comprensible por el ser humano pero no por el computador. El código objeto por su parte, es el código fuente pero expresado en lenguaje para que pueda ser comprendido por el computador.

Además, un sitio web puede ser protegido como base o compilación de datos, siempre que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyen creaciones de carácter intelectual.

Es importante para el propietario del sitio web tomar todas las precauciones para evitar subir material protegido al sitio para respetar derechos de terceros. Por otra parte, es importante establecer los términos y condiciones de uso del contenido del sitio web para visitantes. Se debe considerar que si nada se dice se entiende que hay una autorización tácita para utilizar las obras disponibles en el sitio web.

g) Protección adicional de bases de datos

El valor económico de las bases de datos como depósito de información digital ha crecido enormemente en los últimos años. Se ha discutido mucho en el alcance de la protección de las bases de datos. Las bases de datos que pueden ser consideradas originales debido a la selección y disposición de sus contenidos, ya son protegidas por el derecho de autor, pero el derecho de autor no protege bases de datos que no son originales, como bases de datos que contienen el universo completo de cierta información, pero no califican para la protección bajo el derecho de autor.

La creación de las bases de datos usualmente representa un gran esfuerzo en tiempo y recursos, y dicha inversión es amenazada o puesta en peligro por la facilidad con que la información puede ser sustraída o copiada con las nuevas tecnologías. En respuesta a esta situación, en Europa, la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos señala en su artículo 7 sección 1, que “Los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.”

Por otro lado se debe tener cuidado, ya que si esta protección no es correctamente establecida, el control de la información podría quedar en poder de pocos, lo que seria gravísimo para todos los sectores del saber.

⁵ Ribas Alejandro, Javier, *Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet*, Aranzadi Editorial, 1999, p.20

Bibliografía

Acuerdo Sobre Los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Organización Mundial del Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html

Digital Millennium Copyright Act, <http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26053.htm>

Intellectual Property on the Internet: “A Survey of Issues”, WIPO, 2002, http://www.wipo.int/copyright/e-commerce/en/ip_survey/ip_survey.html

Ley 17.336 Sobre Propiedad Intelectual.

Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalía, 2005.

Magliona Markovitch, Claudio Paul, *Anti-Circumvention Regulations, Where is the limit?*, 2003.

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ET AL. v. Grokster, LTD., ET AL, Supreme Court of the United States of America, No. 04-480, argued March 29, 2005, Decided June 27, 2005, fairuse.stanford.edu/MGM_v_Grokster.pdf

Ossa Rojas, Claudio Patricio, “Regulación de Contenidos en Internet, Trascendencia de los Tratados de la OMPI”, *Informatica & Internet, Aspectos Legais Internacionais*, Adcoas, 2002.

Radin, Margaret Jane; Rothchild, John A.; Silverman, Gregory M., *Internet Commerce, The Emerging Legal Framework*, Foundation Press, 2002.

Ribas Alejandro, Javier, *Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet*, Aranzadi Editorial, 1999.

Samuelson, Pamela, “Why The Anti-Circumvention Regulations Need To Be Revised”, <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol14/Samuelson/html/text.html>

Tehranián, John, “Internet Issues, Copyright Liability After Grokster”, MCLE, November 2005.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/>

“Tratado de Libre Comercio con EEUU”, Capítulo 17, <http://www.direcon.cl/documentos/TLC%20EEUU/17%20propiedad%20intelectual.pdf>