

24 de marzo de 2016

Comisión de Educación y Cultura del senado
Parlamento uruguayo

Estimados Senadores,

La Red Mundial de Expertos en Derechos de Autor y derechos de Usuario - un proyecto del Programa sobre Información, Justicia y Propiedad Intelectual (PIJIP por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la American University Washington College of Law - ha sido consultada por Creative Commons Uruguay para proporcionar una opinión sobre si las enmiendas a los derechos de autor en Uruguay actualmente propuestas estarían sujetas a una posible indemnización en virtud de los tratados bilaterales de inversión (TBIs). Nosotros - los abajo firmantes, miembros de la Red - llegamos a la conclusión de que no podría surgir ningún caso válido contra Uruguay bajo un TBI en virtud de la adopción de las enmiendas propuestas a la ley de derechos de autor.

Revisamos la propuesta de nuevas excepciones al derecho de autor en Uruguay con fines de enseñanza y aprendizaje, para el uso de obras de arquitectura en obras visuales, para el uso personal no lucrativo, y para usos por parte de bibliotecas y archivos.¹ En cada caso, tanto la excepción y los requisitos internos que la limitan, son del tipo que se encuentran comúnmente en la legislación de otros países.²

¹ La revisión se efectuó en base a una traducción al inglés que puede encontrarse aquí: <http://tiny.cc/URCBill>. Entendemos que podrían existir otras propuestas de enmienda que no han sido revisadas específicamente.

² Por ejemplo, ver PIJIP, *Master list: Excerpts of Representative Copyright Limitations and Exceptions*, <http://infojustice.org/wp-content/uploads/2015/09/Master-List-Version-09162015.pdf>

No hemos revisado todos los TBIs en vigor entre Uruguay y otros países. Sin embargo, es de nuestro conocimiento que Uruguay ha ratificado TBIs que definen los derechos de propiedad intelectual como activos de inversión. Los TBI sobre derechos de propiedad intelectual, y otras formas de propiedad privada, brindan protección principalmente en contra de la expropiación sin compensación y de la denegación de trato justo y equitativo.³

La protección de inversiones en los TBIs son relativamente estrechas y no vemos ninguna aplicación de los mismos a las enmiendas del Uruguay. Las expropiaciones sólo se producen cuando los derechos de propiedad son extinguidos o extinguidos con eficacia.⁴ Si bien se ha dado una cierta expansión de la gama de "expropiaciones regulatorias" llevadas ante los foros de los TBIs, no conocemos ningún caso en el que alguno de estos foros haya impugnando la acción de un gobierno sin que se trate de la extinción de la totalidad o de parte sustancial del valor de un derecho de propiedad intelectual. Las modificaciones propuestas para Uruguay no extinguen de ninguna forma el valor de los derechos de autor. Las modificaciones se limitan a definir una serie de usos específicos que sirven al interés público y para los cuales no se requiere autorización. No vemos motivos que fundamenten el argumento de que tales disposiciones pueden constituir una expropiación de cualquier derecho de propiedad intelectual.

Las contravenciones al trato justo y equitativo requieren que se demuestre que una acción gubernamental implicó la negación de un "nivel de trato mínimo" en virtud del derecho internacional.⁵ Los casos relativos al trato justo y equitativo giran

(vistada el 23/03/2016).

³ No conocemos que Uruguay sea parte de algún tratado de libre comercio que incluya ambos capítulos: de propiedad intelectual y de protección de inversiones, por eso no analizamos aquí las potenciales relaciones entre estos dos capítulos.

⁴ Ver USTR, 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty, <https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf> (visitada el 23/03/2016) se requieren acciones de expropiación "indirectas" para alegar "medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización."

⁵ Ver Matthew C. Porterfield & Christopher R. Byrnes, *Philip Morris v. Uruguay: Will investor-State arbitration send restrictions on tobacco marketing up in smoke?*, Investment Treaty News, (Julio 12, 2011),

principalmente en torno cuestiones de procedimiento - por ejemplo, la alegación de que el proceso de toma de decisiones fue manifiestamente injusto o discriminatorio. Una definición de este requisito comúnmente citada es la del caso *Waste Management contra México (II)*. Citamos *Waste Management contra los Estados Unidos Mexicanos*⁶ :

[E]l estándar mínimo de trato justo y equitativo se infringe por una conducta atribuible al Estado y perjudicial para el demandante si la conducta es arbitraria, manifiestamente injusta, injusta o idiosincrática, es discriminatorio y expone al demandante a la parcialidad o prejuicio racial, o implica una falta en el debido proceso que conduce a un resultado que ofende a la prudencia judicial. (*traducción propia*)

No tenemos ninguna razón para creer que Uruguay está participando en un proceso abusivo. El contenido de las enmiendas que se están considerando se aplica igualmente a las empresas y contenidos locales y extranjeros y no puede, de ninguna manera, ser etiquetado como irracional.

Hay una teoría controvertida en los litigios relacionados con TBIs que sostiene que se pueden presentar demandas basadas en la acción de un gobierno que interrumpa las “expectativas legítimas de inversión”. Pero inclusive no vemos aplicación de esta teoría a las acciones del Uruguay. El reconocimiento de los derechos de autor no puede crear ninguna expectativa legítima de que la exclusividad que estos derechos confieren sea absoluta y permanezca sin las limitaciones basadas en los pesos y contrapesos aceptados e inherentes al sistema. La aceptación general y la práctica generalizada de que los Estados pueden incluir una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor - y la modificación de tales excepciones y limitaciones para alcanzar los objetivos legítimos de políticas públicas a través del tiempo - se oponen firmemente contra cualquier otra pretensión de interferencia con las expectativas legítimas.⁷ El contenido de las enmiendas que se están considerando se encuentra alineado con las limitaciones y

<http://www.iisd.org/itn/2011/07/12/philip-morris-v-uruguay-will-investor-state-arbitration-send-restrictions-on-tobacco-marketing-up-in-smoke/>.

⁶ ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, ¶98 (Apr. 20, 2004)

⁷ Ver Henning Grosse Ruse-Khan, ‘Litigating Intellectual Property Rights in Investor-State Arbitration: From Plain Packaging to Patent Revocation’, University of Cambridge Faculty of Law Legal Studies Research Paper No 42/2014, September 2014 (describiendo la teoría y analizando la limitada gama de casos a la que puede aplicarse en el contexto de propiedad intelectual).

excepciones vigentes en muchos otros países. Ningún inversor podría albergar una expectativa razonable de que tales excepciones comunes no serían adoptadas en Uruguay. No vemos motivos para argumentar que éstas pudieran constituir una denegación de trato justo y equitativo a cualquier empresa extranjera.

Las disposiciones de derecho internacional primarias que podrían ser aplicables a la legislación de Uruguay implican la llamada regla de los "tres pasos", que se incluye en varios tratados internacionales de derechos de autor y en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) . El artículo 13 de los ADPIC establece lo siguiente:

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Hemos revisado las excepciones propuestas que están siendo consideradas por Uruguay y encontramos que ninguna violaría la regla de los tres pasos bajo cualquier interpretación razonable. Por el contrario, las limitaciones que Uruguay está considerando, por ejemplo, para enseñanza, para uso personal y para las bibliotecas y archivos, son muy similares y están alineadas con los de otras jurisdicciones de todo el mundo. Ninguna de estas jurisdicciones ha sido cuestionada por oponerse al ADPIC o a cualquier TBI, y tampoco podríamos esperar que ningún cuestionamiento sea llevado adelante con éxito.

Es de destacar que la impugnación con fundamento en la regla de los tres pasos tendría que ser considerada en un foro internacional apropiado por parte de un Estado parte de ADPIC o de otro tratado internacional aplicable. Los tribunales que entienden sobre TBIs, no están explícitamente autorizados para escuchar las alegaciones generales de violación de la regla de los tres pasos o de otras normas de derecho internacional de la propiedad intelectual. Si bien es cierto que varias empresas han utilizado recientemente los foros TBIs para alegar violaciones de los ADPIC, este tipo de impugnaciones fueron presentadas solamente en el contexto de

una acción gubernamental acusada de expropiar todo el valor de un derecho de propiedad intelectual. Las modificaciones propuestas en Uruguay parecen estar al margen de una posible impugnación en razón de los TBI porque no extinguen ningún derecho de autor, no discriminan injustamente, no interfieren en ninguna expectativa razonable de cualquiera de las partes y se están promulgando a través de un proceso justo y equitativo.

Animamos a la legislatura a considerar dentro de sus deliberaciones enmiendas adicionales que también estarían de acuerdo con el derecho internacional. Principalmente una excepción general similar al fair use (uso justo) de EE.UU. aplicable a los casos de introducción de nuevos usos o tecnologías que no dañan los intereses de titulares de derechos, pero que no se han podido prever inmediatamente por el legislador. Este derecho es fundamental para crear un entorno legal propicio para la innovación tecnológica y cultural en la era digital, y está plenamente de acuerdo con la prueba internacional de los tres pasos. Otros derechos fundamentales que deberían incluirse en toda reforma al derecho de autor, son los que habilitan los usos transformadores y no consuntivos de contenido protegido por los derechos de autor - como aquellos usos comúnmente realizados por los motores de búsqueda de Internet o investigadores que utilizan tecnologías para minería de textos o de datos. Para obtener más orientación y materiales para la elaboración de una excepción genérica y modelos de excepciones específicas de otras jurisdicciones, los invitamos a consultar los materiales en <http://infojustice.org/flexible-use> y contactarse con nosotros a través de Sean Flynn, sflynn@wcl.american.edu.

Firmado por,

Sean Flynn, American University Washington College of Law, USA,
sflynn@wcl.american.edu

Peter Jaszi, American University Washington College of Law, USA,
pjaszi@wcl.american.edu

Kimberlee Weatherall, University of Sydney, Australia.
kimberlee.weatherall@sydney.edu.au

Peter Yu, Texas A&M Law School, USA, peter_yu@msn.com

Henning Grosse Ruse-Khan, King's College – University of Cambridge, UK, hmg35@cam.ac.uk

Ariel Katz, Faculty of Law, University of Toronto, Canada, ariel.katz@utoronto.ca

Carolina Botero, Fundación Karisma, Colombia, carobotero@karisma.org.co