

## El “fair use” estadounidense. Interpretación jurisprudencial.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Estados Unidos de América

**ORGANISMO:** Corte de Apelaciones para el Circuito Federal

**FECHA:** 25-2-2010

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo en <http://jgehrke.typepad.com/files/gaylord-v.-us.pdf>

**TRADUCCIÓN:** Melisa Espinal

**OTROS DATOS:** Frank Gaylord vs. Estados Unidos de América

### SUMARIO:

*“El uso leal (fair use) de una obra protegida por derecho de autor «para fines como crítica, comentario, información de noticias, enseñanza (incluyendo múltiples copias para uso en salón de clases), aprendizaje o investigación, no constituye infracción de derecho de autor» (Título 17 del U.S.C., Sección 107). La doctrina del uso leal «permite [y exige] a los tribunales evitar la rígida aplicación de la legislación de derecho de autor cuando, en el caso, eso sofocaría la creatividad misma que la ley tiene como objetivo fomentar» ...”.*

*“El uso leal (fair use) es una cuestión mixta de hecho y de derecho ... Como «la doctrina es una regla equitativa de razonamiento, no es posible una definición aplicable de manera general, y cada caso que plantea la cuestión debe decidirse en base a sus propios hechos». La Sección 107 exige a los tribunales considerar cuatro factores no exclusivos cuando se evalúe el uso leal:*

*“(1) el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es para propósitos educativos sin fines de lucro;*

*(2) la naturaleza de la obra protegida por derecho de autor;*

*(3) la cantidad e importancia de la porción usada en relación con la obra protegida como un todo; y*

*(4) el efecto de dicho uso en el mercado potencial o valor de la obra protegida por derecho de autor ... «Cada factor deber ser explorado y los resultados ponderados en conjunto, a la luz de los fines del derecho de autor» ...”.*

[...]

### *Propósito y Carácter del Uso Infractor*

*“Cuando se evalúa el propósito y carácter del uso, debe considerarse «si la nueva obra meramente sustituye el objeto de la creación original o en su lugar agrega algo nuevo, con un propósito adicional o carácter diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje; pregunta, en otras palabras, si la nueva obra es ‘transformativa’ y en qué medida» ... Aunque «el uso transformativo no es absolutamente necesario para un fallo de uso leal, el objetivo del derecho de autor, promover la ciencia y las artes, es generalmente promovido a través de la creación de obras transformativas. Por lo tanto, tales obras yacen en el corazón de la garantía de la doctrina del uso leal de espacio vital dentro de los confines del derecho de autor» ...”.*

[...]

### *Naturaleza de la Obra Protegida*

*“... Los tribunales consideran relevante para este factor: «(1) si la obra es expresiva o creativa, como una obra de ficción, o más fáctica, permitiéndose más flexibilidad a un alegato de uso leal cuando el obra es fáctica o informativa, y (2) si la obra está publicada o no está publicada, siendo considerablemente más restringido el alcance del uso leal que involucra a obras no publicadas» ...”.*

[...]

### *La Cantidad e Importancia de la Porción Usada*

*“El tercer factor involucra si «la cantidad e importancia de la porción usada en relación con la obra protegida como un todo (...) son razonables en relación con el propósito del copiado» ... Los tribunales consideran tanto la cantidad como la calidad de los materiales usados ...”.*

[...]

### *Impacto de Mercado*

*“El cuarto factor del uso leal es «el efecto de dicho uso en el mercado potencial o valor de la obra protegida por derecho de autor» ... Este factor exige a los tribunales considerar «si una conducta ilimitada y extendida del tipo desplegado por el demandado (...) pudiese resultar en un impacto sustancialmente adverso sobre el mercado potencial» ... «Al evaluar este factor, un tribunal debe considerar no solo el mercado primario de la obra protegida por derecho de autor, sino el actual y potencial mercado de las obras derivadas» ... “*

**COMENTARIO:** Una de las diferencias sustanciales existentes entre el sistema latino o continental del derecho de autor y el “angloamericano” se encuentra en las limitaciones al derecho patrimonial exclusivo del autor sobre la obra. Así, mientras en la tradición latina los límites a ese derecho son específicos y de interpretación restrictiva, en el “copyright” estadounidense la figura del

“fair use” o “uso leal” es más amplia y su interpretación queda deferida a los tribunales, incluso al momento de evaluar la “infracción de buena fe” (“innocent infringement”).<sup>1</sup> El “fair use”, en un principio fue elaborado por la doctrina judicial estadounidense como un límite al derecho de reproducción, fue recogido posteriormente en la *Copyright Act* de modo expreso, como una limitación a todos los derechos exclusivos contemplados en el mismo texto legal. Bajo el “fair use” queda mayor margen de apreciación a los tribunales para establecer si una determinada utilización está permitida sin necesidad de la autorización del titular de los derechos y del pago de una remuneración, conforme a los parámetros que se indican en los extractos del fallo (los cuales, por lo demás, no son limitativos), al tiempo que bajo el concepto de los “usos honrados”, desde la óptica continental, debe acudirse a la interpretación limitativa de los supuestos admitidos expresamente por la ley. Así, por ejemplo, poco importa, a los efectos de la limitación en los ordenamientos del sistema latino o franco-germánico, que la reproducción tenga o no naturaleza comercial o que carezca de propósitos lucrativos (ya que, por ejemplo, la puesta a disposición del público de ejemplares de la obra es ilícita, aunque tenga fines caritativos); o que el volumen de la parte utilizada sea importante en relación al conjunto de la obra, pues se trata de proteger los elementos originales de la obra preexistente, de modo que no es una cuestión simplemente cuantitativa; y la influencia o no del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida no es lo que hace que una reproducción sea libre o esté sometida al derecho exclusivo. Por todo ello, en la tradición latina el intérprete debe acudir directamente a los supuestos taxativos contemplados en la ley y, bajo una óptica restrictiva, determinar si una determinada situación encuadra perfectamente en alguno de los supuestos de hecho contemplados en la norma. Dicho de otro modo: una determinada utilización que no estaría conforme a los “usos honrados” en un país de la tradición latina por no figurar expresamente en la ley respectiva como un límite al derecho patrimonial, podría ser en cambio lícita en los Estados Unidos, si ese supuesto de hecho satisface los parámetros generales del “fair use” ya señalados, cuestión que debe resolver el Juez de acuerdo a las características del caso específico. © Ricardo Antequera Parilli, 2010.

#### TEXTO COMPLETO:

#### ***Tribunal de Apelaciones de los Estados***

#### ***Unidos para el Circuito Federal***

*2009-5044*

*FRANK GAYLORD,*

*Demandante-Parte Recurrente,*

*vs.*

*ESTADOS UNIDOS,*

*Demandado-Parte Recurrída*

*Anthony L. Fletcher, Fish & Richardson P.C., de Nueva York, Nueva York, actuó por el demandante-recurrente. En el informe estuvo Heidi E. Harvey, de Boston, Massachusetts.*

*Scott Bolden, Abogado Litigante Senior, Departamento de Litigio Comercial, División de lo Civil, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de Washington, DC, actuó por el demandado-recurrido. Con él en los informes estuvieron Tony West, Fiscal General Auxiliar, John J. Fargo, Director. Por la defensa en los informes Gary L. Hausken, Subdirector.*

*Anthony T. Falzone, Stanford Law School, Center for Internet & Society, de Stanford, California, por el amici curiae Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., et al. Con él en los informes estuvieron Julie A. Ahrens y Sarah Hinchliff Pearson. Por la defensa en los informes Zachary Alinder y Erica Brand Portnoy,*

<sup>1</sup> A través de la “infracción inocente” el Tribunal puede reducir la cuantía del resarcimiento, siempre que el infractor soporte la carga de la prueba y pueda constatar que éste no sabía que sus actos constituían una violación al “copyright”, ni tampoco tenía razones para creerlo.

Bingham McCutchen LLP, de San Francisco, California.

Decisión recurrida de: Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos Juez Thomas C. Wheeler

---

**Tribunal de Apelaciones de los Estados**

**Unidos para el Circuito Federal**

2009-5044

FRANK GAYLORD,

Demandante-Parte Recurrente,

vs.

ESTADOS UNIDOS,

Demandado-Parte Recurrída

Apelación de decisión del Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos 06-CV-539, Juez Thomas C. Wheeler.

---

DECIDIDO EN FECHA: 25 de febrero de 2010

---

Ante NEWMAN, MAYER y MOORE, Jueces de Circuito.

Juez Ponente, Juez de Circuito MOORE. Voto salvado del Juez de Circuito NEWMAN.

MOORE, Juez de Circuito.

El Sr. Frank Gaylord apela la decisión del Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos de que una estampilla expedida por el Servicio Postal de los Estados Unidos hacía un uso leal (fair use) de una obra protegida por derecho de autor, específicamente esculturas de soldados en formación, que constituían parte del Monumento Conmemorativo a los Excombatientes de la Guerra de Corea (el Monumento). El tribunal determinó que el Sr. Gaylord era el único autor de las esculturas de los soldados y que sus esculturas no estaban exentas de protección de derecho de autor bajo

la Ley de Derecho de Autor sobre Obras Arquitectónicas (Architectural Works Copyright Protection Act, AWCPA). Como el tribunal erró cuando determinó que la estampilla hacía un uso leal de la obra del Sr. Gaylord, pero determinó correctamente que el Estado no era coautor y que la AWCPA no prohibía una demanda por infracción, confirmamos parcialmente, revocamos parcialmente y devolvemos los autos para la determinación de daños y perjuicios.

ANTECEDENTES

Esta causa surge de la Decisión del Servicio Postal de expedir una estampilla de 37 centavos que representaba una porción del Monumento. El lapso desde el concepto del Monumento hasta la creación de la estampilla abarca más de 15 años.

En 1986, el Congreso promulgó una legislación para erigir un monumento en Washington, D.C. para honrar a los excombatientes de la Guerra de Corea (Authorization of Memorial, Pub. L. No. 99-572, § 1, 100 Stat. 3226 (1986)). La legislación autorizaba a la Comisión de Monumentos de Guerra de los Estados Unidos (American Battle Monuments Commission) (la Comisión) para establecer el Monumento, y la Comisión patrocinó un concurso para seleccionar al diseñador del Monumento. Un equipo de la Pennsylvania State University (el Equipo de la Universidad) ganó el concurso con una propuesta de crear 38 soldados de granito en formación a gran escala. Según el Equipo de la Universidad, “desde una distancia, uno [vería] el Monumento como una presencia etérea y sobrenatural de figuras fantasmales moviéndose a través de un paisaje remoto”. Aunque su concepto original indudablemente influyó el diseño del Monumento, el Equipo de la Universidad eventualmente se retiró del proyecto<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Los miembros del Equipo de la Universidad de Pensilvania no son parte en este litigio, y nadie ha sugerido que tengan derecho de autor sobre el Monumento.

El cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos seleccionó a Cooper-Lecky Architects, P.C. (Cooper-Lecky) como contratista principal para la creación, construcción e instalación del Monumento. Cooper-Lecky patrocinó una competencia para seleccionar al escultor del Monumento. El Sr. Gaylord, un escultor reconocido nacionalmente, ganó el concurso.

En 1990 el Sr. Gaylord comenzó a trabajar en el proyecto. Aunque la propuesta del Equipo de la Universidad requería 38 soldados de granito, “el diseño definitivo presentaba 19 estatuas de acero inoxidable que representaban un pelotón de soldados de infantería en formación”, denominada La Columna (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 63). El Sr. Gaylord preparó sucesivamente modelos más grandes de los soldados, transformándolos en el tiempo en

respuesta a las críticas y sugerencias de Cooper-Lecky, miembros de la Junta Asesora del Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea (Korean War Veterans Memorial Advisory Board, VAB) y la Comisión de Bellas Artes (Commission on Fine Arts, CFA). Una vez que el Sr. Gaylord terminó los modelos de los soldados, fueron moldeados en acero inoxidable e instalados en el sitio del Monumento en el National Mall en Washington, D.C. A sugerencia de los miembros de la VAB, el Sr. Gaylord escalonó las estatuas, creando así la composición de La Columna. Cooper-Lecky, la VAB y la CFA participaron en la incorporación de La Columna en el Monumento, que también incluye paisaje, un mural y placas de granito que representan el reflejo de los arrozales a los pies de los soldados. A continuación una foto de La Columna tomada en un día soleado.



El Sr. Gaylord recibió registros de derecho de autor relacionados con las esculturas desde 1990 hasta 1995. Cada certificado mencionada al Sr. Gaylord como el único autor. Los registros incluyen fotos de los modelos en arcilla de las esculturas según evolucionaban a través de los años, y eventualmente, las esculturas mismas.

Por ejemplo, en su registro del 11 de noviembre de 1993, él describió la obra como “estatuillas – completamente aprobadas – 19 soldados – Monumento Nacional a los Excombatientes de la Guerra de Corea” en arcilla. Su registro del 12 de agosto de 1994 involucraba “soldados de arcilla de 19 7’-6” de altura en acero inoxidable para el

*Monumento Nacional a los Excombatientes de la Guerra de Corea en el mall en Washington, D.C". Poco después de que las estatuas fueran instaladas el 1ro de mayo de 1995, el Sr. Gaylord presentó un certificado de registro de derecho de autor para los soldados como aparecían antes y después de la fundición. Este certificado incluía fotografías de los soldados como estaban instalados en el National Mall.*

*En 1995, poco después de que el Monumento fue entregado, un fotógrafo llamado John Alli tomó una fotografía del Monumento como regalo de retiro para su padre, un excombatiente de la Guerra de Corea. El Sr. Alli visitó el Monumento en cinco o seis ocasiones,*

*tomando fotografías en diversos momentos del año y del día. Una de esas visitas ocurrió en enero de 1996 justo después de una tormenta de nieve. A lo largo de aproximadamente dos horas en esa fría mañana de invierno, el Sr. Alli tomó aproximadamente 100 fotografías del Monumento, incluyendo fotografías de soldados individuales, desde diversos ángulos, usando diferentes exposiciones y condiciones de luz. El Sr. Alli seleccionó una de sus fotografías para el regalo de retiro de su padre. La fotografía, titulada "Real Life" se reproduce a continuación. Nadie cuestiona que el Sr. Alli tenga derecho a su propia protección de derecho de autor sobre su fotografía como obra derivada.*



*El Sr. Alli decidió vender impresiones de la fotografía. Por lo tanto, buscó permiso del titular de derecho de autor de la obra subyacente, localizando eventualmente al Sr. Lecky de Cooper-Lecky, quien se presentó como el titular "indiscutido" del derecho de autor. El Sr. Alli acordó pagar regalías del 10% de las ventas de las impresiones de sus fotografías a una entidad de licencia establecida por el Sr. Lecky. El Sr.*

*Lecky no notificó al Sr. Gaylord sobre el acuerdo con el Sr. Alli<sup>2</sup>.*

*En 2002, el Servicio Postal decidió expedir una estampilla de 37 centavos conmemorando el quincuagésimo aniversario del*

<sup>2</sup> En 2006, el Sr. Gaylord demandó al Sr. Alli por infracción de derecho de autor. El Sr. Alli transó la controversia y acordó pagar al Sr. Gaylord el 100% de sus ventas netas.

armisticio de la Guerra de Corea. El Servicio Postal seleccionó la fotografía del Sr. Alli para la estampilla y le pagó \$1.500 por su uso. El Sr. Alli le dijo al Servicio Postal que necesitaría el permiso del titular de derecho de autor sobre la obra subyacente lo remitió al Sr. Lecky.

El Servicio Postal expidió la estampilla, titulada "Korean War Veterans Memorial". La estampilla presentaba la foto del Sr. Alli y exhibía 14 de las 19 esculturas de soldados (véase abajo).



El Servicio Postal produjo aproximadamente 86,8 millones de estampillas antes de retirar la estampilla el 31 de marzo de 2005. El Servicio Postal reconoció que recibió más de 17 millones de dólares de la venta de cerca de 48 millones de estampillas. Se estimó que el 2003, el Servicio Postal generó \$5,4 millones de la venta de estampillas a coleccionistas que no usaron las estampillas para enviar correos. Adicionalmente, el Servicio Postal vendió artículos al detal, como paneles conmemorativos y piezas enmarcadas que exhibían imágenes de la estampilla. No buscó obtener el permiso del Sr. Gaylord para el uso de las esculturas en las estampillas o ningún otro artículo para la venta.

El Sr. Gaylord demandó al Estado ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos el 25 de junio de 2006, alegando infracción de su derecho de autor. Del 16 al 20 de junio de 2008, el Tribunal de Reclamaciones

Federales llevó a cabo un juicio en el que el Estado alegó que la estampilla hacía un uso leal de la obra, exceptuándolo de responsabilidad por derecho de autor. El Estado además alegó que tenía derechos sobre la obra como coautor, lo que le proporcionada una licencia ilimitada sobre la obra. Finalmente, el Estado alegó que la estampilla caía en la exclusión de responsabilidad por infracción de derecho de autor sobre obras arquitectónicas de conformidad con la AWCPA. El Tribunal de Reclamaciones Federales determinó que el Sr. Gaylord era el único titular de derecho de autor de La Columna y que La Columna no calificaba como obra arquitectónica de conformidad con la AWCPA (Gaylord v. United States, 85 Fed. Cl. 59, 67, 72 (2008)). Sin embargo, el Tribunal de Reclamaciones Federales también determinó que el Estado no era responsable por infracción de derecho de autor porque el uso de La Columna por parte del Estado era un uso leal (Id. en 71). El Sr. Gaylord apeló la decisión del tribunal en cuanto al uso leal, y el Estado impugnó las determinaciones del tribunal sobre la titularidad y la inaplicabilidad de la AWCPA. Tenemos competencia de conformidad con la Sección 1295(a)(3) del Título 28 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.).

## DISCUSIÓN

Revisamos de nuevo la posible existencia de error manifiesto en las conclusiones legales del Tribunal de Reclamaciones Federales y sus conclusiones sobre los hechos (Columbia Gas Sys., Inc. v. United States, 70 F.3d 1244, 1246 (Fed. Cir. 1995)). La infracción requiere dos elementos: "(1) titularidad de un derecho de autor válido, y (2) copia de los elementos constituyentes de la obra que son originales" (Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 361 (1991)). El Estado no disputa la validez del derecho de autor o que la estampilla copiara elementos originales de La Columna. Esta apelación se ocupa de si el Estado puede establecer el uso leal, titularidad de derechos a través de un coautor, o una exención de responsabilidad de conformidad con la AWCPA.

## I. Uso leal (Fair Use)

El uso leal de una obra protegida por derecho de autor “para fines como crítica, comentario, información de noticias, enseñanza (incluyendo múltiples copias para uso en salón de clases), aprendizaje o investigación, no constituye infracción de derecho de autor” (Título 17 del U.S.C., Sección 107). “La doctrina del uso leal ‘permite [y exige] a los tribunales evitar la rígida aplicación de la legislación de derecho de autor cuando, en el caso, eso sofocaría la creatividad misma que la ley tiene como objetivo fomentar” (Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 577 (1994)) (alteración en el original) (se omite cita).

El uso leal es una cuestión mixta de hecho y de derecho (Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enter., 471 U.S. 539, 560 (1985)). Como “la doctrina es una regla equitativa de razonamiento, no es posible una definición aplicable de manera general, y cada caso que plantea la cuestión debe decidirse en base a sus propios hechos” (Id. en 560, se omite cita). La Sección 107 exige a los tribunales considerar cuatro factores no exclusivos cuando se evalúe el uso leal:

- (1) el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es para propósitos educativos sin fines de lucro;
- (2) la naturaleza de la obra protegida por derecho de autor;
- (3) la cantidad e importancia de la porción usada en relación con la obra protegida como un todo; y
- (4) el efecto de dicho uso en el mercado potencial o valor de la obra protegida por derecho de autor (Título 35 del U.S.C, Sección 107). Cada factor deber “ser explorado y los resultados ponderados en conjunto, a la luz de los fines del derecho de autor” (Campbell, 510 U.S. at 577).

### A. Propósito y Carácter del Uso Infractor

Cuando se evalúa el propósito y carácter del uso, debe considerarse “si la nueva obra meramente ‘sustituye el objeto de la creación original o en su lugar agrega algo nuevo, con un propósito adicional o carácter diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje; pregunta, en otras palabras, si la nueva obra es “transformativa” y en qué medida” (Id. at 579). Aunque “el uso transformativo no es absolutamente necesario para un fallo de uso leal, el objetivo del derecho de autor, promover la ciencia y las artes, es generalmente promovido a través de la creación de obras transformativas. Por lo tanto tales obras yacen en el corazón de la garantía de la doctrina del uso leal de espacio vital dentro de los confines del derecho de autor” (Id., se omite cita).

El Tribunal de Reclamaciones Federales concluyó que este factor pesaba mucho a favor del uso leal porque la estampilla era transformativa (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 69). El tribunal determinó que “aunque tanto la Estampilla como ‘La Columna’ tenían la finalidad de honrar a los excombatientes de la Guerra de Corea, la Estampilla es transformativa, brindando un carácter expresivo diferente al de ‘La Columna’” (Id. at 68). Explicó que el Sr. Alli transformó la escultura tridimensional con sus fotografías “creando un ambiente surrealista con nieve y luz tenue donde se deja dudando al espectador si está viendo una fotografía de estatuas o seres humanos reales” (Id. at 68-69). El tribunal determinó que el Servicio Postal además transformó La Columna “haciéndola más gris, creando una imagen casi monocromática. Este ajuste aumentó la expresión surrealista que al final se ve en la Estampilla, haciéndola más fría” (Id. at 69). El Tribunal de Reclamaciones Federales concluyó que la estampilla era una “obra transformativa, que tiene un carácter nuevo y diferente a ‘La Columna’ del Sr. Gaylord” (Id.).



Nosotros no estamos de acuerdo. Como asunto preliminar, observamos que la cuestión debe enfocarse en el propósito y carácter de la estampilla en lugar del de la fotografía del Sr. Alli. La estampilla no refleja ningún “propósito adicional” al de La Columna (Véase Campbell, 510 U.S. at 579). Como lo concluyó el Tribunal de Reclamaciones Federales, tanto la estampilla como La Columna comparten un propósito común: honrar a los excombatientes de la Guerra de Corea.

Las obras que hacen un uso leal de material protegido por derecho de autor con frecuencia transforman el propósito o carácter de la obra incorporándola en un comentario o crítica más amplios. Por ejemplo, en Blanch v. Koons, un artista incorporó una fotografía protegida por derecho de autor del pie de una mujer adornado con brillantes sandalias Gucci en un collage “comentando sobre las ‘imágenes comerciales (...) en nuestra cultura de consumo’” (467 F.3d 244, 248 (2d Cir. 2006)). El tribunal determinó que esto era parcialmente un uso leal porque el collage era transformativo (Id. at 252-53). El tribunal motivó que el collage y la foto tenían propósitos “claramente diferentes” y que el collage tenía la finalidad de ser un “comentario sobre las consecuencias estéticas y sociales de los medios de comunicación masivos” (Id.) Dicha transformación de una obra protegida por derecho de autor en un comentario o crítica más amplios cae directamente dentro de la definición de uso leal.

El gobierno señala Lennon v. Premise Media Corp., 556 F. Supp. 2d 310 (S.D.N.Y. 2008), como ejemplo de una causa en la que un uso secundario fue considerado uso leal transformativo que no comentaba el original. En Lennon, los cineastas-demandados usaron un clip de 15 segundos de “Imagine” de John Lennon que ellos creían que imaginaba a un mundo sin religión (Id. at 322) (“Nada por lo que matar o morir/Y religiones tampoco”). Los cineastas reprodujeron este audio clip mientras mostraban imágenes de la era de la Guerra Fría de soldados marchando y una imagen de Stalin,

“expresando la opinión de los cineastas de que la visión utópica secular de la canción ‘no podía mantenerse sin realización en forma politizada’ y que la forma que tomaría finalmente será la dictadura” (Id. at 323). El tribunal concluyó que “la película por lo tanto usaba el extracto de ‘Imagine’ para criticar lo que los cineastas ven como la ingenuidad de las opiniones de John Lennon” (Id.) Este uso parece claramente transformativo, y (como en Blanch) caía sin duda dentro de la definición del uso leal. En contraste, aquí la estampilla no usó La Columna como parte de un comentario o crítica<sup>3</sup>.

Concluimos que la estampilla no transforma el carácter de La Columna. Aunque la estampilla alteró la apariencia de La Columna agregando nieve y apagando el color, estas alteraciones no imparten un carácter diferente a la obra. En la medida en que la estampilla tiene un carácter surrealista, La Columna misma y sus soldados aportan a ese carácter. En efecto, el Equipo de la Universidad sugirió que el monumento tuviera una “presencia etérea y sobrenatural de figuras fantasmales”. Capturar La Columna en una fría mañana después de una tormenta de nieve, en lugar de en un día soleado, no transforma su carácter, significado o mensaje. La decisión de la naturaleza de nevar no puede privar al Sr. Gaylord de un derecho a excluir, de otra manera válido.

El análisis del propósito y carácter del uso también incluye si el “uso es de naturaleza comercial o es para propósitos educativos sin fines de lucro” (Título 17 del U.S.C., Sección 107). El Servicio Postal reconoció haber recibido

<sup>3</sup> Ni la estampilla incorpora a La Columna en una obra biográfica más grande. “Los tribunales con frecuencia han permitido la protección del uso leal al uso de material protegido por derecho de autor en biografías, reconociendo tales obras como formas de aprendizaje histórico, crítica y comentario que requieren la incorporación de materiales de fuente original para el tratamiento óptimo de dichas materias” (Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605, 609 (2d Cir. 2006); véase también Hofheinz v. A&E Television Networks, 146 F. Supp. 2d 442, 446-47 (S.D.N.Y. 2001)).

17 millones de dólares por la venta de cerca de 48 millones de estampillas de 37 centavos. Un

estimado de 5,4 millones de dólares fue vendido a coleccionistas en 2003. La estampilla claramente tiene un propósito comercial. El Tribunal de Reclamaciones Federales no se refirió a cómo el propósito de la estampilla afectaba este factor del análisis del uso leal.

Como la estampilla no tenía un propósito adicional o carácter diferente, y como tenía un uso comercial, concluimos que este factor pesa mucho contra el uso leal.

### B. Naturaleza de la Obra Protegida

Ahora consideraremos la naturaleza de la obra protegida, La Columna. “Este factor exige el reconocimiento de que algunas obras están más cerca de lo que busca la protección de derecho de autor que otras, con la consecuencia de que el uso leal sea más difícil de establecer cuando las primeras obras son copiadas” (Campbell, 510 U.S. at 586). Los tribunales consideran relevante para este factor: “(1) si la obra es expresiva o creativa, como una obra de ficción, o más fáctica, permitiéndose más flexibilidad a un alegato de uso leal cuando el obra es fáctica o informativa, y (2) si la obra está publicada o no está publicada, siendo considerablemente más restringido el alcance del uso leal que involucra a obras no publicadas” (Blanch, 467 F.3d at 256).

El Tribunal de Reclamaciones Federales reconoció la naturaleza expresiva y creativa de La Columna, lo que pesa en contra del uso leal (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 69). No vemos ningún error manifiesto en la conclusión del Tribunal de Reclamaciones Federales de que La Columna es expresiva y creativa. Sin embargo, el tribunal observó que “cuando una obra creativa ha sido copiada, el segundo factor puede ser de limitada utilidad para el análisis del uso leal cuando la obra denunciada es transformativa” (Id., citando Blanch, 467 F.3d at 257). Por lo tanto, como había determinado previamente que la estampilla

era transformativa, le dio a este factor un “peso limitado” en su análisis del uso leal (Id.).

En Blanch, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito determinó que la naturaleza creativa de una obra protegida por derecho de autor tenía un peso limitado en el análisis del uso leal porque la obra secundaria usaba la original “de manera transformativa para comentar el significado social y estético de su imagen en lugar de para explotar sus virtudes creativas” (467 F.3d at 257). En esta causa, la estampilla no usó La Columna de manera transformativa — el propósito y carácter del uso fueron idénticos. Por lo tanto, no vemos razón para descartar la naturaleza expresiva y creativa de La Columna.

Aunque La Columna es parte de un monumento nacional —quizás el epítome de una obra publicada— dada la general naturaleza creativa y expresiva de la obra, concluimos que este factor pesa en contra del uso leal (Véase Twin Peaks Prods., Inc. v. Publ’n Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366, 1376 (2d Cir. 1993), concluyendo que para una obra creativa, exitosa y publicada, este factor pesaba en contra del uso leal).

### C. La Cantidad e Importancia de la Porción Usada

El tercer factor involucra si “la cantidad e importancia de la porción usada en relación con la obra protegida como un todo (...) son razonables en relación con el propósito del copiado” (Campbell, 510 U.S. at 587). Los tribunales consideran tanto la cantidad como la calidad de los materiales usados (Id.).

En cuanto a la cantidad, el Tribunal de Reclamaciones Federales concluyó que la estampilla representaba un número sustancial (14 de las 19) de las esculturas de soldados, lo que pesa en contra del uso leal. En cuanto a la calidad, el tribunal determinó que “el Sr. Alli y el Servicio Postal usaron variables para reducir la calidad e importancia de ‘La Columna’ y para alterar la expresión de la Estampilla”, cambiando “el mensaje cualitativo de ‘La Columna’” (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 70). El tribunal concluyó

que aunque el uso de muchas de las estatuas de soldados pesaba en contra del uso leal, el peso

de este factor era “de alguna manera mitigado” por la cualidad e importancia de las estatuas para la estampilla (*Id.*). Coincidimos en que el uso por parte del Estado de muchos de los soldados en la estampilla pesa en contra del uso leal, sin embargo no estamos de acuerdo en que el peso sea mitigado por la cualidad e importancia de La Columna para la estampilla. La Columna constituye el centro — esencialmente todo el objeto— de la estampilla. La estampilla misma se titula “Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea”. Aunque la nieve y la coloración apagada reducen las características de las esculturas de los soldados, la estampilla claramente representa una imagen de La Columna. Por lo tanto, concluimos que este factor pesa en contra del uso leal.

#### D. Impacto de Mercado

El cuarto factor del uso leal es “el efecto de dicho uso en el mercado potencial o valor de la obra protegida por derecho de autor” (Título 17 del U.S.C., Sección 107). Este factor exige a los tribunales considerar “si una conducta ilimitada y extendida del tipo desplegado por el demandado (...) pudiese resultar en un impacto sustancialmente adverso sobre el mercado potencial” (*Campbell*, 510 U.S. at 590, citando 3 M. Nimmer & D. Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 13.05[A][4] (1993)). “Al evaluar este factor, un tribunal debe considerar no solo el mercado primario de la obra protegida por derecho de autor, sino el actual y potencial mercado de las obras derivadas” (*Twin Peaks*, 996 F.2d at 1377).

El Tribunal de Reclamaciones Federales concluyó que la estampilla no causaba ningún daño ni al valor de La Columna ni al mercado de las obras derivadas (*Gaylord*, 85 Fed. Cl. at 70). Observó que el Sr. Gaylord aceptó que la estampilla realmente aumentaba el valor de La Columna. (*Id.*). El tribunal además determinó que la estampilla no impactaba los esfuerzos previos

del Sr. Gaylord de comercializar obras derivadas, y que no era posible impactar tales esfuerzos en el futuro porque la estampilla era un adecuado

mercado sustituto para La Columna (*Id.* at 70-71). El tribunal motivó que la estampilla era análoga a las imágenes en miniatura en *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 821 (9th Cir. 2003), y *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007). Por lo tanto, el tribunal concluyó que este factor pesaba a favor del uso leal (*Gaylord*, 85 Fed. Cl. at 71).

No vemos ningún error manifiesto en la determinación del tribunal de que la estampilla no ha afectado ni afectará negativamente los esfuerzos del Sr. Gaylord para comercializar obras derivadas de La Columna. Alguien que busque tomar una fotografía de La Columna o de otra forma crear una obra derivada no encontraría que la estampilla es un sustituto apto para La Columna misma. Por lo tanto, coincidimos en que este factor pesa a favor del uso leal.

#### E. Inexistencia de Uso leal

Ponderando los factores, concluimos que el uso por parte del Estado de La Columna en la estampilla no fue un uso leal. Aunque la estampilla no dañó el mercado de obras derivadas, permitir al Estado explotar comercialmente una obra creativa y expresiva no fomentará los fines del derecho de autor en este caso. Pasamos ahora a considerar si La Columna es una obra conjunta o regulada por la AWCPA.

#### II. Coautoría

El Estado afirma que tiene derechos sobre La Columna a través de los aportes de Cooper-Lecky, la VAB, y/o la CFA (colectivamente, los organismos públicos). Cada uno de los coautores tiene un derecho independiente a usar o autorizar el uso de la obra protegida por derecho de autor, sujeto solo al deber de rendir cuentas a los otros coautores por cualquier ganancia obtenida por la obra

*(Cmtv. for Creative Non-Violence v. Reid, 846 F.2d 1485, 1498 (D.C. Cir. 1988) (CCNV), aff'd, 490 U.S. 730 (1989)). Cooper-Lecky otorgó al Estado una licencia para usar cualquier obra sobre la cual Cooper-Lecky pudiese tener*

*derecho de autor, y la VAB y la CFA son organismos públicos. Por lo tanto, si Cooper-Lecky, la VAB o la CFA son coautores con el Sr. Gaylord, el Estado tendría un derecho a usar La Columna libre de demandas por infracción del Sr. Gaylord, sujeto a su deber de rendir cuentas al Sr. Gaylord.*

*En la apelación, el Estado alegó que el tribunal de juicio erró al leer mal los certificados de registro, al no tratar la presunción de validez como rebatible, y al concluir que La Columna no era una obra conjunta. Concluimos que el tratamiento del Tribunal de Reclamaciones Federales en cada asunto fue adecuado.*

*El Tribunal de Reclamaciones Federales primero observó que el Sr. Gaylord tenía derecho a la presunción prima facie de validez de sus registros de derecho de autor (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 66; véase también Título 17 del U.S.C., Sección 410(c): “En cualquier procedimiento judicial, el certificado de un registro hecho antes o dentro de los cinco años siguientes a la publicación de una obra, constituirá prueba prima facie de la validez del derecho de autor y de los hechos indicados en el certificado. El peso probatorio acordado al certificado de un registro hecho posteriormente quedará a la discreción del tribunal”). En la apelación, el Estado objeta esta presunción, alegando que las afirmaciones de autoría única del Sr. Gaylord son absolutamente ambiguas porque algunos de sus certificados de registro de derecho de autor indican que la obra subyacente fue “completamente aprobada” o “completamente aprobada por todas las comisiones federales”. Estas observaciones aparecen en la sección titulada “Naturaleza de la Autoría”, que describe la naturaleza de la obra, en lugar de en el espacio proporcionado para el “Nombre del Autor”. Las menciones de*

*aprobación no menoscaban las afirmaciones del Sr. Gaylord en sus formularios de registro de que él es el único autor de La Columna. La aprobación —así como el comentario o la crítica— no equivalen a autoría (Véase PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2007)).*

*Luego el Estado alega que el Tribunal de Reclamaciones Federales erró al no tratar la presunción de validez como rebatible. Afirma que “Gaylord tiene la carga de establecer la autoría única de ‘La Columna’” porque “el tribunal debió haber invertido nuevamente la carga de la prueba a Gaylord a la luz de las pruebas del Estado”. No estamos de acuerdo. El Tribunal de Reclamaciones Federales consideró a profundidad las pruebas del Estado y concluyó que el “las contribuciones ofrecidas por los diversos comités a ‘La Columna’ no son prueba de coautoría, sino más bien de sugerencia o crítica” (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 67). El Tribunal de Reclamaciones Federales no cometió un error manifiesto en su tratamiento de la carga de la prueba o de la presunción de validez —el tribunal trató la presunción como no rebatida, no como irrefutable.*

*Finalmente, el Estado alega que el Tribunal de Reclamaciones Federales erró al no concluir que el derecho de autor en cuestión era una obra conjunta. No vemos ningún error manifiesto en la conclusión del Tribunal de Reclamaciones Federales de que La Columna no es una obra conjunta. “Una ‘obra conjunta’ es una obra preparada por dos o más autores con la intención de que sus contribuciones se fusionen en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario” (Título 17 del U.S.C., Sección 101). La autoría es una cuestión de hecho (S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081, 1086 (9th Cir. 1989); véase también Medforms, Inc. v. Healthcare Mgmt. Solutions, Inc., 290 F.3d 98, 110 (2d Cir. 2002)).*

*La coautoría exige “una obra original de autoría” de cada autor (CCNV, 846 F.2d at 1495). “Para ser un autor, se debe suministrar*

más que la mera dirección o ideas: uno debe “traducir [] una idea en una expresión fija y tangible con derecho a protección de derecho de autor” (S.O.S., 886 F.2d at 1087, citando CCNV, 490 U.S. at 737); véase también PODS, 484 F.3d at 1370: “La simple participación, contribución y revisiones de la obra de [otra persona] no necesariamente crearían una obra conjunta”). Como regla general, cada coautor debería hacer una contribución a la obra protegible independientemente<sup>4</sup> (Véase Aalmuhammed v. Lee, 202 F.3d 1227, 1234 (9th Cir. 1999); Thomson v. Larson, 147 F.3d 195, 200 (2d Cir. 1998); Erickson v. Trinity Theatre, Inc. M.G.B. Homes, Inc. v. Ameron Homes, Inc., 903 F.2d 1486, 1493 (11th Cir. 1990)). Por lo tanto, “quien alega coautoría tiene la carga de establecer que cada uno de los coautores putativos (1) hicieron contribuciones a la obra protegibles independientemente; y (2) tenían la intención de ser coautores” (Thomson, 147 F.3d at 200).

El Estado alega que las contribuciones de los diversos organismos públicos se fusionaron con las contribuciones del Sr. Gaylord para crear una obra conjunta, que es análogo al caso planteado en CCNV, 846 F.2d 1485. En CCNV, la Community for Creative Non-Violence (CCNV) decidió patrocinar una muestra para “dramatizar la difícil situación de los sin techo” (CCNV, 846 F.2d at 1487). Los miembros de la CCNV concibieron un plan detallado para la muestra, que involucraba una escena moderna de la Natividad que representaba a dos adultos y un

niño sin techo acurrucándose sobre una rejilla de salida de vapor ubicada sobre un pedestal del que fluiría vapor simulado (Id.). La CCNV también decidió que la exhibición incluiría un carrito de compras que contenía las pertenencias de la familia sin techo (Id. at 1497 n.16). Un escultor, James Earl Reid, esculpió las tres figuras humanas y el carrito de compras, haciendo cambios a lo largo del proceso para incluir las solicitudes de la CCNV (Id. at 1487-88). Un ebanista creó el pedestal de rejilla de vapor (Id. at 1488). Las dos porciones fueron juntadas y la obra completa fue puesta en exhibición (Id.). Más tarde surgió una disputa por el derecho de autor sobre la obra, y la CCNV buscó una declaración de titularidad de derecho de autor (Id.). La cuestión principal en el caso era si la muestra era una obra por encargo, lo que le hubiese dado a la CCNV derechos sobre la muestra. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito del Circuito de Columbia concluyó que la muestra no era una obra por encargo porque los requisitos legales establecidos en el Título 17 del U.S.C., Sección 101(2) no se habían cumplido, pero devolvió los autos al tribunal inferior para determinar si la CCNV podría tener derechos como coautor (Id. at 1494-98). Observó que la CCNV aportó el pedestal de rejilla de vapor, creó el concepto inicial de la muestra y brindó dirección constante para la realización de la muestra (Id. at 1497). También observó que varios indicios de la intención de las partes, desde el inicio, para fusionar sus contribuciones en un todo unitario, y no para construir y preservar separadamente partes diferenciadas como obras independientes” (Id.).

La Corte Suprema dictó un auto de avocamiento (*certiorari*) y determinó que la muestra no era una obra por encargo, pero observó que “sin embargo, la CCNV puede ser un coautor de la escultura si, al devolverse los autos, el Tribunal de Distrito determina que la CCNV y Reid prepararon una obra ‘con la intención de que sus contribuciones se fusionaran en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario’” (Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730,

<sup>4</sup> El Séptimo Circuito labró una “excepción” a esta regla en un caso en el que ningún colaborador hizo contribuciones susceptibles de protección de derecho de autor independientemente, pero el resultado de la colaboración produjo una obra protegible por derecho de autor (Gaiman v. McFarlane, 360 F.3d 644, 658 (7th Cir. 2004)). El tribunal explicó que “sería paradójico si aunque el resultado de la labor conjunta [de los colaboradores] tuviese creatividad y originalidad más que suficientes como para ser protegible por derecho de autor, ninguno pudiese reclamar esa protección” (Id.). Como el Estado no alegó que la obra del Sr. Gaylord no merecía protección de derecho de autor, esta excepción no aplica al caso.

753 (1989)). La causa se transó sin una decisión sobre los méritos en la cuestión de la coautoría (véase Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid, Civ. No. 86-1507, 1991 WL 415523 (D.D.C. Jan. 7, 1991)).

El Estado afirma que los hechos en CCNV son “casi idénticos” a los de este caso. Como analogía al pedestal de rejilla de vapor que aportó la CCNV, el gobierno señala los aportes físicos de Cooper-Lecky: una piscina reflectante, paisaje alrededor de La Columna y bandas de granito irregular que representaban arrozales. En particular, ninguna de estas características aparece en la estampilla. Más particularmente, ninguna de estas características aparece en los certificados de derecho de autor que el Sr. Gaylord obtuvo. Los aportes físicos de Cooper-Lecky se relacionan con el Monumento como un todo, no con La Columna. El Sr. Gaylord no protegió con derecho de autor el Monumento. Su derecho de autor no incluye la piscina reflectante, el paisaje o los arrozales. El derecho de autor sobre el que estamos decidiendo es la autoría de La Columna. Ninguno de esos aportes por Cooper-Lecky establecen un derecho a coautoría sobre La Columna —son completamente independientes del material protegido en este caso.

Concentrándose en La Columna, el Estado enumeró varios aportes de Cooper-Lecky, la VAB y la CFA como pruebas de coautoría. La VAB creó la historia de cada soldado, incluyendo origen étnico, servicio militar y equipo representativo de soldados en la Guerra de Corea. En un momento, la VAB le dijo al Sr. Gaylord que cambiara el origen étnico de uno de los soldados de italiano a hispano. La VAB también le dijo al Sr. Gaylord que esculpiera determinados soldados bien afeitados y otros con mentoneras de hebilla. Aunque el Estado alega que el Sr. Gaylord, el Sr. Nelson y Cooper-Lecky decidieron en conjunto que los soldados vestirían ponchos, no vemos un error manifiesto en la conclusión del Tribunal de Reclamaciones Federales de que “el concepto del poncho se basó en los modelos producidos por el Sr.

Gaylord” (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 67). De acuerdo al Estado, Cooper-Lecky ordenó al Sr. Gaylord disminuir la cantidad de viento en los ponchos y reducir la edad de los soldados removiéndole arrugas de sus rostros. Cooper-Lecky y la CFA hicieron que el Sr. Gaylord cambiara la posición del primer soldado de La Columna de una festiva pose en cuclillas a de pie. Finalmente, un miembro de la VAB sugirió que el Sr. Gaylord escalonara la ubicación de las estatuas en formación. El Estado afirmó que Cooper-Lecky, la VAB y la CFA, “colaboraron todos para modificar la estructura compositiva y configuración completa de ‘La Columna’” (Id. at 66). El Tribunal de Reclamaciones Federales concluyó, sin embargo, que el “Sr. Gaylord creó la composición de ‘La Columna,’ usando la sugerencia del Coronel Bill Weber [un miembro de la VAB] de escalonar las estatuas” (Id.). El Tribunal de Reclamaciones Federales analizó las contribuciones de Cooper-Lecky, la VAB y la CFA y concluyó que no constituían prueba de coautoría “sino más bien de sugerencia y crítica” (Id. at 67). El tribunal explicó que “el Sr. Gaylord pudo traducir las ideas, comentarios y sugerencias contradictorias y opuestas de múltiples miembros de los comités en un nuevo conjunto de figuras” (Id.). Las conclusiones del Tribunal de Reclamaciones Federales en cuanto a las contribuciones del Sr. Gaylord y los organismos públicos no son errores manifiestos. Aunque los organismos públicos brindaron alguna dirección e ideas, este esfuerzo no se eleva al nivel necesario para constituir coautoría.

Si se encarga una obra de un vaquero montando un caballo, esa contribución no constituiría una expresión protegible por derecho de autor (véase el Título 17 del U.S.C., Sección 102(b): no protección de derecho de autor para ideas). Si posteriormente se le da instrucciones al artista para que represente al vaquero erosionado, llevando un sombrero de vaquero y montando el caballo lentamente en viento calmado, eso no se elevaría al nivel de expresión protegible por derecho de autor (véase S.O.S., 886 F.2d at 1087: “Una persona que meramente describe a un autor lo que la obra encargada

*debería hacer o cómo debería verse no es un coautor a los fines de la Ley de Derecho de Autor (Copyright Act)”). Las contribuciones a La Columna por Cooper-Lecky, la VAB y la CFA no equivalen a más que esto. La VAB puede haber sugerido orígenes étnicos y equipos para hacer ver a los soldados como representativos de aquellos en la Guerra de Corea, pero fue el Sr. Gaylord quien transformó esas ideas en expresión protegible por derecho de autor. Cooper-Lecky puede haber sugerido al Sr. Gaylord representar soldados jóvenes con*

*menos viento en sus ponchos, pero esas ideas no son susceptibles de protección de derecho de autor. El Estado cumple en gran medida el papel de Cooper-Lecky al cambiar la postura del primer soldado. Pero como lo concluyó el Tribunal de Reclamaciones Federales, al recibir sugerencias y críticas de Cooper-Lecky y miembros de los comités, el Sr. Gaylord transformó las estatuas. El Tribunal de Reclamaciones Federales no aplicó una prueba de “trabajador único” como lo alega el Estado, más bien concluyó que las contribuciones hechas por Cooper-Lecky, la VAB y la CFA a La Columna no equivalían a una expresión susceptible a protección de derecho de autor de manera independiente. No vemos error manifiesto en la conclusión del Tribunal de Reclamaciones Federales de que el Sr. Gaylord es el único autor y único titular de derecho de autor sobre La Columna.*

*Además, el Tribunal de Reclamaciones Federales determinó que las partes nunca tuvieron la intención de crear una obra conjunta en La Columna, a diferencia que en el Monumento (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 67). La Sección 101 exige que una obra conjunta “sea una obra preparada por dos o más autores con la intención de que sus contribuciones se fusionen en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario” (Título 17 del U.S.C., Sección 101). No vemos error manifiesto en la determinación del Tribunal de Reclamaciones Federales de que Cooper-Lecky y el Sr. Gaylord no tenían la intención de que La Columna fuese una obra conjunta. Como lo*

*indica el Tribunal de Reclamaciones Federales, “la historia del proyecto de ‘La Columna’ muestra una abierta y contenciosa disputa en cuanto a la titularidad del derecho de autor, que acaba con la aceptación [de Cooper-Lecky] de que el Sr. Gaylord era el único titular de derecho de autor” (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 67). En 1994, antes de que las estatuas de soldados fuesen moldeadas en su forma definitiva, Cooper-Lecky y el Sr. Gaylord acordaron que “el Artista [el Sr. Gaylord] será el titular de derecho de autor sobre esta obra”. El acuerdo prosigue especificando que los términos*

*de uso del derecho de autor se articulan bajo un contrato separado. El acuerdo de 1994 fue firmado por el Sr. Lecky de Cooper-Lecky el 27 de enero de 1994 y por el Sr. Gaylord el 7 de febrero de 1994. De acuerdo al Estado, los soldados definitivos en tamaño completo fueron creados en agosto de 1994.*

*El acuerdo separado mencionado en el contrato de 1994 es un acuerdo de 1995 en el que el Sr. Gaylord otorgó a Cooper-Lecky derechos de licenciamiento por regalías sobre la obra protegida por derecho de autor del Sr. Gaylord. El acuerdo reconocía las contribuciones separadas de Cooper-Lecky y el Sr. Gaylord al Monumento, que el acuerdo caracterizó como una obra colectiva. El acuerdo de 1995, así como el acuerdo de 1994, reconoce que el Sr. Gaylord “es el único autor de las esculturas de soldados que formarán parte del Monumento general”. El Estado afirma que el acuerdo de 1995 no puede desechar la disputa sobre autoría porque ésta surgió después de que el Sr. Gaylord creara los soldados definitivos en tamaño completo, y la titularidad de derecho de autor surge al momento ñeque la obra es fijada en cualquier forma tangible. Aunque surgió después de la creación de las estatuas en su forma definitiva, el acuerdo de 1995 refleja los entendimientos de Cooper-Lecky y el Sr. Gaylord con respecto a la autoría de La Columna y la titularidad de su derecho de autor. El acuerdo de 1995 cristaliza las intenciones de las partes, que son manifiestas en el acuerdo de 1994 y las*

acciones de las partes precedentes a la creación de La Columna. No vemos error manifiesto en la determinación del Tribunal de Reclamaciones Federales de que las partes nunca tuvieron la intención de que La Columna fuese una obra conjunta.

El voto salvado alega que el Estado se escapa de responsabilidad por derecho de autor bien en virtud de un contrato con Cooper-Lecky o por el Título 28 del U.S.C., Sección 1498. Estos asuntos fueron planteados de oficio en el voto salvado —nosotros no recibimos ningún argumento o informe sobre ninguno de ellos. El Estado no puede escapar de responsabilidad por derecho de autor bajo su contrato DACA31-90-C-0057 porque el Sr. Gaylord no es parte en ese contrato. Además, ninguna sección del contrato DACA31-90-C-0057 citado en el voto salvado involucra obras del Sr. Gaylord. La Sección I-28 involucra obras sobre las cuales Cooper-Lecky podría afirmar o establecer autoría. La Sección I-29 involucra obras hechas por encargo, y el Estado no ha proporcionado ninguna prueba que establezca que La Columna era una obra por encargo (véase Título 17 del U.S.C., secciones 101, 201). El Estado tampoco puede escapar de responsabilidad bajo el Título 28 del U.S.C., Sección 1498, porque no hay pruebas de que el Sr. Gaylord creó La Columna al servicio a los Estados Unidos o usando tiempo, materiales o instalaciones públicas. Nos negamos a analizar hechos en apelación para improvisar una excusa para la infracción de derecho de autor por parte del Estado.

Concluimos que el Tribunal de Reclamaciones Federales no cometió un error manifiesto al determinar que la autoría de La Columna era únicamente del Sr. Gaylord.

### III. Obras Arquitectónicas

El Estado afirma que debería escapar de responsabilidad porque La Columna es una obra arquitectónica. La AWCPA “no otorgaba a las obras arquitectónicas protección de derecho de autor completa; más bien exceptuaba de

infracción de derecho de autor a las realizaciones de representaciones pictóricas de obras arquitectónicas” (Leicester v. Warner Bros., 232 F.3d 1212, 1217 (9th Cir. 2000)). La AWCPA establece:

*El derecho de autor sobre una obra arquitectónica que ha sido construida no incluye el derecho a impedir la realización, distribución o exhibición pública de dibujos, pinturas, fotografías u otras representaciones pictóricas de la obra, si el edificio que representa la obra está ubicado o es ordinariamente visible desde un espacio público (Título 17 del U.S.C., Sección 120(a).*

Por lo tanto, si La Columna es una obra arquitectónica de conformidad con la Sección 120, entonces el derecho de autor del Sr. Gaylord no se extiende a las representaciones pictóricas de su obra.

La Ley de Derecho de Autor (Copyright Act) define una obra arquitectónica como “el diseño de un edificio representado en cualquier medio de expresión tangible, incluyendo edificios, planos arquitectónicos o dibujos” (Título 17 del U.S.C., Sección 101). La regulación aplicable define edificios como “estructuras habitables por humanos que tienen la finalidad de ser permanentes o estacionarios, como casas y edificios de oficinas, y otras estructuras permanentes y estacionarias diseñadas para la ocupación humana, incluyendo pero no limitándose a iglesias, museos, cenadores y pabellones de jardín” (Título 37 del C.F.R., Sección 202.11(b)(2)). La definición excluye “estructuras distintas a edificios, como puentes, distribuidores, represas, pasarelas, carpas, vehículos recreacionales, casas rodantes y embarcaciones” (Id. Sección 202.11(d)(1)).

El Tribunal de Reclamaciones Federales concluyó que La Columna no es un edificio, y por lo tanto no es una obra arquitectónica regida por la AWCPA. El tribunal explicó que la obra “es una expresión artística con la intención de transmitir un mensaje más que ser ocupada por



*individuos (...) Al igual que una pasarela o un puente, el monumento permite a las personas acceder a través de él, pero no tiene la finalidad de ocupación” (Gaylord, 85 Fed. Cl. at 72). No vemos error manifiesto en la determinación del tribunal de que La Columna no es una obra arquitectónica de conformidad con la AWCPA.*

## CONCLUSIÓN

*Por las anteriores razones, revocamos la decisión del tribunal con respecto al uso leal, confirmamos sus conclusiones de que el Estado no tiene derechos como cotitular y que La Columna no es una obra arquitectónica de conformidad con la AWCPA, y devolvemos los autos para la determinación de daños y perjuicios.*

**CONFIRMADA PARCIALMENTE, REVOCADA PARCIALMENTE, y SE DEVUELVEN LOS AUTOS**

**Tribunal de Apelaciones de los Estados  
Unidos para el Circuito Federal**

2009-5044

FRANK GAYLORD,

Demandante-Parte Recurrente,  
vs.

ESTADOS UNIDOS,

Demandado-Parte Recurrída

Apelación de decisión del Tribunal de  
Reclamaciones Federales de los Estados Unidos  
06-CV-539, Juez Thomas C. Wheeler.

Voto salvado de NEWMAN, Juez de Circuito.

*El Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea es una obra de arte pública y un monumento nacional. Fue autorizada por el Congreso, instalada en el National Mall y pagada mediante fondos asignados a este fin. Mis colegas de este panel ahora sostienen que las personas que produjeron este monumento público para los Estados Unidos, bajo un contrato que exige que el derecho de autor sea de los Estados Unidos, pueden sin embargo exigir a los Estados Unidos que les paguen daños por infracción de derecho de autor con fundamento en el uso de una fotografía del Monumento bajo la nieve en un timbre postal. Esta conclusión es contraria a las disposiciones contractuales, contraria a la legislación sobre obras hechas al servicio a los Estados Unidos, contraria al derecho de autor y contraria a la política nacional que rige el acceso a los monumentos públicos. Con todo respeto estoy en desacuerdo con la conclusión del tribunal de que Estados Unidos es responsable por infracción de un derecho de autor indebidamente obtenido e ilegalmente exigido.*

**DISCUSIÓN**

Estados Unidos, mediante el Departamento del Ejército, celebró el Contrato de Arquitectura-Ingeniería No. DACA31-90-C-0057 (11 de abril de 1990), con Cooper-Lecky

*Architects como contratista principal, para diseñar y luego construir el Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea. Después de varios procedimientos, el Sr. Frank C. Gaylord fue seleccionado como escultor de La Columna, una colección de diecinueve soldados de acero a gran escala, que fue el punto focal del Monumento. Varios grupos, incluyendo la Junta Asesora del Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea (Korean War Veterans Memorial Advisory Board), la Comisión de Monumentos de Guerra de los Estados Unidos (American Battle Monuments Commission), la Comisión Nacional de Planificación de la Capital Memorial (National Capital Planning Commission), la Comisión Nacional de Monumentos de la Capital (National Capital Memorial Commission) y la Comisión de Bellas Artes (Fine Arts Commission), fueron participante activa en el diseño del Monumento. El Monumento es un poderoso y hermoso logro. Mis colegas dictaminan que Estados Unidos es responsable por infracción de derecho de autor al colocar una fotografía del Monumento en un timbre postal<sup>5</sup>. Sin embargo, mis colegas en este panel están equivocados al dictaminar que Estados Unidos no tiene derecho a usar la imagen del Monumento para fines del Estado.*

I

*El Contrato entre los Estados Unidos y Cooper-Lecky les prohíbe “afirmar o autorizar a otros a afirmar ningún derecho o a intentar una reclamación bajo las leyes de patentes o derecho de autor” (DACA31-90-C-0057, 11 de abril de 1990). El contrato contiene las siguientes disposiciones con respecto al derecho de autor:*

*1-28 DERECHOS DEL ESTADO  
(ILIMITADOS) (MAR 1979).*

*El Estado tendrá derechos ilimitados sobre todos los dibujos, diseños, memorias*

<sup>5</sup> Al fotógrafo, John Alli, se le pagó por el uso de su fotografía en la estampilla. Los autos indican que el Sr. Alli le pagó al Sr. Gaylord una regalía por todas las ganancias obtenidas por su fotografía.

descriptivas, notas y otras obras desarrolladas en el cumplimiento de este contrato, incluyendo el derecho a usar las mismas en cualquier otro diseño o construcción del Estado sin compensación adicional para el Contratista. El contratista por la presente otorga al Estado una licencia pagada mundial sobre todas dichas obras sobre las cuales pueda afirmar o establecer cualquier reclamación de conformidad con las leyes de patente o derecho de autor...

**I-29 DIBUJOS Y OTROS DATOS SE CONVERTIRÁN EN PROPIEDAD DEL ESTADO (MAR 1979).**

Todos los diseños, dibujos, memorias descriptivas, notas y otras obras desarrolladas en el cumplimiento de este contrato se convertirán en propiedad exclusiva del Estado (...) El Estado será considerado la "persona para quien la obra fue preparada" para los fines de la autoría sobre cualquier obra protegible por derecho de autor de conformidad con el Título 17 del U.S.C., Sección 201(b). Con respecto a las mismas, el contratista acuerda no afirmar o autorizar a otros a afirmar la existencia de ningún derecho o establecer ninguna reclamación de conformidad con las leyes de patente o derecho de autor...

El término "obras" incluye "obras gráficas y escultóricas" (DFARS 252.227-7020(a)), y no se disputa que las obras gráficas y escultóricas del Monumento están incluidas en esta definición. El Contrato se refiere a la Sección §201(b), que establece lo siguiente:

**Título 17 del U.S.C., Sección 201(b). Obras por encargo.**

En el caso de una obra hecha por encargo, el empleador y otra persona para quien la obra haya sido preparada es considerado el autor para los fines de este título, y salvo que las partes hayan expresamente acordado lo contrario en un instrumento escrito firmado

por ellos, es titular de todos los derechos incluidos en el derecho de autor.

No se ha mostrado dicho "instrumento escrito". Por el contrario, Estados Unidos ha declarado consistentemente su titularidad de derecho de autor con respecto al Monumento. El Funcionario de Contrataciones ha exigido la cesión de cualquier derecho de autor que Cooper-Lecky o el Sr. Gaylord hayan obtenido (véase Infra). Este es el derecho de autor que este tribunal ahora sostiene es ejecutable en contra de los Estados Unidos.

Además, el Título 28 del U.S.C., Sección 1498(b) prohíbe ejecutar derecho de autor contra los Estados Unidos bajo las condiciones que aquí existen. Esta norma establece que:

Por consiguiente, cuando el derecho de autor sobre una obra protegida por las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos sea violado por los Estados Unidos, por una sociedad mercantil de los Estados Unidos o controlada por los Estados Unidos, (...) la acción exclusiva que podrá incoarse por dicha infracción será una acción por el titular de derecho de autor contra los Estados Unidos ante el Tribunal de Reclamaciones Federales para la obtención de compensación por daños y perjuicios razonables y completos por dicha infracción, incluyendo los daños legales mínimos (...). Quedando establecido, sin embargo, que esta subsección no conferirá el derecho a incoar ninguna acción a ningún titular de derecho de autor o cesionario de dicho titular con respecto a ninguna obra protegida preparada por una persona mientras esté empleada por o al servicio de los Estados Unidos (...) o en cuya preparación se haya hecho uso del tiempo, materiales o instalaciones públicas... (Título 28 del U.S.C., Sección 498(b).

Esta es la ley de conformidad con la cual el Sr. Gaylord presentó esta acción. Por lo tanto, incluso si el Sr. Gaylord era titular de un derecho

de autor válido, su ejecución en contra de los Estados Unidos es prohibida por los términos de esta ley, para las esculturas que fueron preparadas “al servicio de los Estados Unidos” y usando “tiempo, materiales e instalaciones públicas”. La obra “al servicio de los Estados Unidos” no exige ser un “empleado” y “se puede tener una relación de ‘servicio’ con el gobierno federal que no constituya una ‘relación laboral’”, como se explica en *Walton v. United States*, 551 F.3d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2009) (el prisionero federal estaba “al servicio de los Estados Unidos” para la obra artística por la cual recibió compensación).

La posición del Sr. Gaylord como subcontratista bajo el contrato principal con Cooper-Lecky simplemente, sin disputa, ubica esta obra al servicio de los Estados Unidos. Este contrato establece la relación entre los Estados Unidos y el contratista principal Cooper-Lecky y los subcontratistas, incluyendo al Sr. Gaylord, e identifica a los Estados Unidos como la “persona para quien la obra fue preparada” de conformidad con el Título 17 del U.S.C., Sección 201(b). Las diversas agencias federales supervisaron el diseño general del Monumento y La Columna, y proporcionaron detalles de diseño de los soldados, su origen étnico, su rango militar, su equipo, su disposición. Estos colaboradores supervisaron, en nombre de los Estados Unidos, la obra para la cual el Sr. Gaylord había sido contratado. Aunque la mayoría del panel alega que esto no los convierte en coautores, esto es irrelevante para el hecho no controvertido de que esta obra fue hecha al servicio de los Estados Unidos, con pago de la obra por los Estados Unidos, según se acordó con los Estados Unidos.

Las actuaciones indican que Estados Unidos pagó al Sr. Gaylord \$775.000 por su obra, incluyendo el diseño de diecinueve soldados pequeños y luego más grandes y la supervisión del moldeado en acero, y que a Cooper-Lecky se le pagó más de cinco millones de dólares, incluyendo los costos de moldeado, construcción y otros. Toda la obra fue hecha

según lo acordó Estados Unidos, y el contrato inicial sufrió diecinueve modificaciones.

A pesar de las disposiciones sobre derecho de autor en el contrato, Cooper-Lecky y el Sr. Gaylord hicieron varios registros de derecho de autor a medida que la obra progresaba, y en las actuaciones se informan diversos debates concernientes al derecho a obtener ganancias a partir de actividad comercial periférica, mencionándose artículos como tazones de café, fotos enmarcadas y pequeños modelos de los soldados en La Columna. En mayo de 1993, Cooper-Lecky escribió al Sr. Gaylord que “la Comisión de Monumentos de Guerra de los Estados Unidos había desistido de su demanda por titularidad de derecho de autor y/o regalías recibidas por la misma”, y Cooper-Lecky y el Sr. Gaylord celebraron un “Acuerdo para Programa de Licenciamiento de Derecho de Autor”, que establece que:

1. (...) Gaylord tiene derecho a mantener la titularidad exclusiva de derecho de autor sobre las Esculturas de soldados [incluyendo] los bosquejos, reproducciones, fotografías, impresiones y todos los dibujos.

(...)

5. Gaylord reconoce que Cooper-Lecky es el autor exclusivo de la obra colectiva representada en el Monumento general [incluyendo] las esculturas de soldados individuales de la autoría de Gaylord.

Ni los Estados Unidos ni ninguna agencia estatal fue parte en este acuerdo. Lo que este acuerdo lleva a cabo entre las partes, no puede constituir una exclusión de los derechos del Estado de conformidad con el contrato o el Título 28 del U.S.C., Sección 1498(b). En efecto, cuando posteriormente se le preguntó al Estado, el Funcionario de Contrataciones del Ejército hizo una fuerte e inequívoca exigencia de cesión del “derecho de autor registrado ilegítimamente”, y enviando la Decisión al contratista Cooper-Lecky y subcontratista Gaylord:

6. De conformidad con los términos contractuales, a Cooper-Lecky se le pagó por sus servicios y la obra en el Monumento, y al Estado se le dio control exclusivo sobre los datos, diseño y la obra terminada del Monumento. Las cláusulas contractuales garantizan derechos ilimitados del Estado sobre el Monumento e impiden al contratista o subcontratistas restringir el uso del Monumento al Estado o al público.

7. Habiendo el Contratista tomado una acción que está prohibida por el contrato, un resarcimiento adecuado es otorgar las cesiones del derecho de autor ilegítimamente registrado al Estado, de tal forma que puedan permanecer en el dominio público como era la intención. Cooper-Lecky (o su sucesor) cederá su derecho de autor sobre el Monumento al Estado, y hará que sus subcontratistas hagan lo mismo.  
(...)

11. El contratista, y todos los demás que pudiesen pretender obtener derecho de autor con respecto a obras ejecutadas de conformidad con el contrato número DACA31-90-C-0057, cesarán y desistirán inmediatamente de cualquier comunicación o sugerencia al público o a cualquier organismo del Estado que indique que existe un derecho de autor sobre el Monumento o cualquiera de los elementos del mismo (Decisión definitiva del Funcionario de Contrataciones de Ingenieros del Distrito de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, Baltimore, 23 de febrero de 2000).

Este documento, marcado como Anexo de Juicio 14, se encuentra entre las actuaciones proporcionadas a este tribunal, como están los otros contratos y otros materiales relevantes para estas relaciones. (Véase Datascope Corp. v. SMEC, Inc., 879 F.2d 820, 822 n. 1 (Fed. Cir. 1989), que observa que la decisión en apelación puede ser confirmada en base a fundamentos alternativos que son apoyados por las actuaciones). Aún así, mis colegas en este panel

sostienen que la totalidad de estos eventos deben ser ignorados.

La mayoría en el panel sugiere que es impropio que el tribunal considere los derechos del Estado, indicando que estos no fueron informados en esta apelación. Estos aspectos se presentaron ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, y en las actuaciones se incluyen todos los contratos, así como la decisión del Funcionario de Contrataciones sobre la titularidad del derecho de autor (véase Kamen v. Kemper Fin. Services, Inc., 500 U.S. 90, 99 (1991): “Cuando un asunto o alegato se presenta ante el tribunal adecuadamente, el tribunal no está limitado a las teorías jurídicas particulares planteadas por las partes, sino más bien conserva el poder independiente de identificar y aplicar la interpretación adecuada de la legislación vigente”).

La Sección 1498(b) del Título 28 es la legislación de conformidad con la cual la demanda fue presentada, y sus disposiciones controlan el derecho del Sr. Gaylord de hacer cumplir ese derecho de autor. El Sr. Gaylord invocó la Sección 1498(b) en su escrito de demanda, y el derecho de autor que ahora busca hacer cumplir contra los Estados Unidos son sobre la obra que él ejecutó para los Estados Unidos. La mayoría en el panel sostiene que este derecho de autor es sin duda ejecutable contra los Estados Unidos, a pesar de las obligaciones contractuales y legales bajo las cuales fue contratado y pagado por los Estados Unidos. Sin embargo, la indiferencia del tribunal de la propiedad del público sobre su Monumento de Guerra, y casual negación de las disposiciones contractuales y legales relacionadas con derecho de autor, son simplemente insostenibles (Cf. Dorris v. Absher, 179 F.3d 420, 426 (6th Cir. 1999), concluyendo que un tribunal puede plantear aspectos de oficio “cuando no hacerlo pudiese constituir un error judicial”).

Las disposiciones del contrato con los Estados Unidos y las limitaciones legales de la

Sección 1498(b) son inequívocas en cuanto a las cuestiones de derecho de autor involucradas en el Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea. Cualesquiera derechos artísticos o comerciales que pudiesen ser adjudicados al Sr. Gaylord se mantienen subordinados al control de los derechos contractuales y legales de los Estados Unidos. Con respecto a la cuestión presentada, Estados Unidos tiene un derecho libre de gravámenes a usar una foto del Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea para fines del Estado.

No es controvertido que el uso de una fotografía del Monumento en un timbre postal es un uso por los Estados Unidos; en efecto, ese es el fundamento de la decisión de la mayoría de infracción de derecho de autor por los Estados Unidos. Mis colegas se equivocan al decidir que el Sr. Gaylord puede hacer ejecutar, contra los Estados Unidos, derecho de autor sobre la obra que hizo para los Estados Unidos. Esta es una cuestión importante, de interés público significativo, y no debería decidirse por defecto (véase, por ejemplo, United States Nat. Bank of Ore. v. Independent Ins. Agents of America, Inc., 508 U.S. 439, 445-46 (1993): “Un tribunal puede considerar una cuestión ‘antecedente a (...) y finalmente dispositiva de’ la controversia ante éste, incluso una cuestión que las partes no identifiquen e informen”; Arcadia v. Ohio Power Co., 498 U.S. 73, 77 (1990), lo mismo).

## II

El Tribunal de Reclamaciones Federales decidió el caso bajo el fundamento del uso leal, sosteniendo que la representación del Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea en el timbre fiscal es una obra “transformativa”. El tribunal explicó que la imagen en la estampilla tiene un “carácter nuevo y diferente” al de la escultura en el Monumento, representando un “ambiente surrealista con nieve y luz tenue donde se deja dudando al espectador si está viendo una fotografía de estatuas o seres humanos reales” (Gaylord v.

United States, 85 Fed. Cl. 59, 68-69 (2008)). La fotografía del Sr. Alli fue adicionalmente editada por el Servicio Postal, para aumentar el efecto inhóspito de la imagen nevada.

No se ha demostrado error manifiesto en las conclusiones del Tribunal de Reclamaciones Federales sobre los hechos que apoyan los factores legales del uso leal. Una obra transformativa es generalmente considerada un uso leal de una obra protegida por derecho de autor (véase Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006); Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006); Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 818-20 (9th Cir. 2003)). Esta conclusión de uso leal en sí misma establece el derecho de los Estados Unidos a usar una foto del Monumento en un timbre postal de los Estados Unidos, sin responsabilidad por derecho de autor.

El Funcionario de Contrataciones observó que la afirmación de derecho de autor de los contratistas “impacta irracional e injustamente a los usuarios finales del Monumento” y “produce un efecto inhibitorio en la capacidad del público a usar [el Monumento] según sus fines” (Decisión definitiva del Funcionario de Contrataciones de Ingenieros del Distrito de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, Baltimore, 23 de febrero de 2000 en 7). El uso para fines del Estado de una fotografía del Monumento a los Excombatientes de la Guerra de Corea, un monumento público que fue diseñado y construido con dinero público, está cubierto de manera inequívoca por el contrato y las leyes bajo las cuales este Monumento fue construido. El tribunal se equivoca en su conclusión de que el Sr. Gaylord tiene derecho a daños y perjuicios por infracción de derecho de autor.