

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Transmisión del derecho. Interpretación de los contratos. Obra por encargo. Perspectiva estadounidense.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Corte de Apelaciones para el 11^o Circuito

FECHA: 13-6-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo

en <http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200516964.pdf>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: Expediente No. 97-03924-CV-AMS

SUMARIO:

“Este caso presenta la cuestión de si la Sección 201(c) de la Ley de Derecho de Autor estadounidense (Copyright Act) otorga a un editor de revista un privilegio de producir una compilación digital que contiene imágenes exactas de sus números anteriores de la revista ...”.

“National Geographic Society ..., National Geographic Enterprises, Inc. ... y Mindscape, Inc. ... (colectivamente «National Geographic» o «demandados») apelan contra una orden y sentencia definitiva del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, que pronuncia una decisión de pleno derecho en su contra ... Jerry Greenberg («Greenberg») y su esposa Idaz Greenberg presentaron una demanda ... alegando que los demandados violaron el derecho de autor de Greenberg sobre las fotografías que originalmente salieron en varias ediciones de la revista National Geographic cuando los demandados publicaron «The Complete National Geographic» («CNG»), un conjunto de treinta CD-ROM que reproducen cada edición mensual de la revista National Geographic desde su primer número en 1888 hasta finales del siglo XX”.

[...]

“Greenberg es un fotógrafo independiente («freelance») cuyas fotografías fueron publicadas en los números ... de la revista National Geographic. En cada instancia, después de su publicación inicial en la revista, Greenberg reobtuvo la titularidad del derecho de autor sobre las fotografías que originalmente había cedido a National Geographic. Por décadas, la Sociedad había reproducido números anteriores de la revista en volúmenes encuadernados, microficha y microfilm. En 1997, National Geographic produjo el CNG, un conjunto de treinta CDROM que contenía cada número mensual de la revista por 108 años desde 1888 hasta 1996 – una colección de unos 1200 números de la revista. El CNG es una reproducción a base de imágenes de la revista; cada página de cada número aparece exactamente como lo hizo en la versión en papel original. El CNG

no provee un medio para que el usuario separe las fotografías del texto o de otra forma edite las páginas de cualquier manera”.

“El CNG también contiene un programa informático creado por Mindscape que comprime y descomprime las imágenes y permite al usuario buscar en un índice electrónico. El CNG además contiene una secuencia introductoria que comienza cuando el usuario inserta el disco en un drive. La secuencia comienza con un anuncio publicitario de Kodak, seguido del logo de la sociedad en movimiento y un tema musical y luego un segmento de 25 segundos en el que diez imágenes de portadas reales de la revista (incluyendo la fotografía de la portada de enero de 1962 de Greenberg) se desvanecen digitalmente mientras aparece la siguiente”.

[...]

“... la adición de nuevo material a una obra colectiva no privará a la obra colectiva revisada del privilegio, como una revisión de una enciclopedia incluiría casi por definición artículos sobre nuevos tópicos. La cuestión es si el nuevo material altera tanto la obra colectiva como para destruir su contexto original”.

[...]

“La secuencia no es más que una breve introducción visual para la réplica, que actúa como portada virtual para la colección de revistas. Así como una nueva portada en una enciclopedia no cambiaría el contexto de los artículos en la enciclopedia, la Secuencia de ninguna manera altera el contexto en el que las fotografías originales (al igual que los artículos y anuncios publicitarios) fueron presentadas”.

[...]

“... concluimos que las porciones réplica y programa del CNG gozan del privilegio bajo la Sección 201(c)”.

COMENTARIO: Con la reforma de la “Copyright Act” estadounidense, en 1976, se planteó la posibilidad de la aplicación en los Estados Unidos del principio de la “independencia de los derechos”, por el cual cada modalidad de explotación es distinta de las demás y cada una de ellas debe ser objeto de autorización expresa. El asunto llegó a la consideración de la Suprema Corte de ese país, en el célebre caso *Tasini* (*Jonathan Tasini y otros vs. New York Times Co. Inc. y otros*. 00-201. 533 U.S., 2001). En apretada síntesis, *Jonathan Tasini* y otros periodistas independientes habían escrito artículos de opinión para *New York Times*, *Newsday* y *Sports Illustrated*. Los editores de estas publicaciones impresas licenciaron a *LEXIS/NEXIS* para incorporar esos artículos en una base de datos computarizada que almacenaba información accesible por *Internet*. Adicionalmente, el *New York Times* también tenía un convenio de licenciamiento con *University Microfilms International*, por el cual lo autorizaba para la reproducción de los artículos publicados en la edición “de papel” en dos productos CD-ROM: el *New York Times OnDisc* y el *General Periodicals OnDisc* (GPO). El Tribunal decidió, entre otras cosas, que “cuando un autor que trabaja por cuenta propia ha contribuido un artículo a una «obra colectiva» ..., la legislación reconoce dos trabajos diferentes protegidos por el derecho de autor: «El derecho de autor de cada contribución separada a una obra colectiva es diferente del derecho de autor en la obra colectiva como un todo»...”, que “el derecho de autor en la contribución separada «corresponde inicialmente al autor de la contribución» ...”, que “en la revisión de 1976, el

Congreso actuó para «clarificar y mejorar [esta] confusa y frecuentemente injusta situación legal con respecto a los derechos en las contribuciones» ...» y que «la Ley de 1976 rechazó la doctrina de la indivisibilidad, reformulando el derecho de autor como un mazo de «derechos exclusivos» ..., cada uno de los cuales «puede ser traspasado y poseído separadamente» ...». El asunto volvió a plantearse en el caso que nos ocupa, cuando el fotógrafo Greenberg, apoyándose en el precedente de *Tasini*, demandó a *National Geographic*, a quien había cedido los derechos para la reproducción de sus fotografías en diversos números de la revista de la demandada, ésta que procedió posteriormente a una «réplica» de las mismas en un conjunto de CD ROM con una «secuencia» introductoria. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito interpretó el espíritu y propósito de la Sección 201 (c) del Título 17 del U.S.C. («Copyright Act»), según la cual «el derecho de autor sobre cada contribución separada a una obra colectiva es distinto al derecho de autor sobre la obra colectiva en general, y en principio reside en el autor de la contribución. En ausencia de una transferencia expresa del derecho de autor o cualquiera de los derechos bajo éste, se presume que el titular de derecho de autor sobre la obra colectiva ha adquirido sólo el privilegio de reproducir y distribuir la contribución como parte de una obra colectiva particular, cualquier revisión de esa obra colectiva y cualquier obra colectiva posterior de la misma serie». Y concluyó en que la «secuencia» introductoria no era «más que una breve introducción visual para la réplica» que ello no cambiaba «el contexto en el que las fotografías originales ... fueron presentadas» y que, por tanto, «bajo el marco de *Tasini*, concluimos que las porciones *Réplica* y *Programa del CNG* gozan del privilegio bajo la Sección 201(c)». En todo caso, por cuestiones de orden procesal, el caso fue devuelto a la Corte de Distrito a los fines de que la demandada pudiera presentar su contestación al fondo de la demanda, quedando anulada una orden por la cual la misma Corte de Apelaciones había ordenado al *a quo* determinar el monto de los daños y perjuicios y los honorarios de abogados a que quedaba sometida la accionada. En la tradición continental el principio de la «independencia de los derechos» es mucho más tutelar, en beneficio del autor, que en el «copyright» estadounidense. Ello se refleja, por ejemplo, en la sentencia dictada por el Tribunal de 1ª Instancia de Ámsterdam (29-9-1997), donde se dijo que «el editor del periódico debe obtener la autorización de los periodistas independientes antes de utilizar sus artículos en información para reproducirlos y publicarlos en forma de CD-Rom o transmitirlos en la red»¹; en el fallo emanado de la Corte de Apelaciones de Hamburgo (5-11-1998), por el cual se resolvió que «la autorización para reproducir fotografías en vista de la publicación de una revista, no comprende automáticamente el derecho de reproducir esas imágenes en un soporte numérico, en este caso un CD-ROM»²; y en la decisión de la Corte de Apelaciones de Lyon (9-12-1999), donde se expresó en que «la edición telemática y el archivo en un servidor no pueden ser considerados como una extensión de la difusión sobre un soporte en papel»³. © Ricardo Antequera Parilli, 2010.

TEXTO COMPLETO:

* EN LA CORTE DE APELACIONES DE LOS
 ESTADOS UNIDOS PARA EL UNDÉCIMO
 CIRCUITO

No. 05-16964

¹ Fallo citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Ediciones AISGE/REUS. Madrid, 2007, p. 355.

² Idem.

³ Ibidem, p. 356.

* Honorable David G. Trager, Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, preside por designación

Expediente de la C.D. No. 97-03924-CV-AMS

JERRY GREENBERG,

Demandante-Demandado en la Apelación

versus

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, una
 corporación del Distrito de Columbia,

NATIONAL GEOGRAPHIC ENTERPRISES,
 INC., una corporación,

MINDSCAPE, INC., una corporación de
 California,

Demandados-Apelantes.

*Apelación del Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida*

(13 de junio de 2007)

*Ante BARKETT, KRAVITCH, Jueces de
Circuito, y TRAGER* Juez de Distrito.*

TRAGER, Juez de Distrito:

*Este caso presenta la cuestión de si la Sección 201(c) de la Ley de Derecho de Autor estadounidense (Copyright Act)⁴ otorga a un editor de revista un privilegio de producir una compilación digital que contiene imágenes exactas de sus números anteriores de la revista. Este caso se presenta ante esta Corte por segunda vez y requiere determinarse si un caso interviniente ante la Corte Suprema, *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001), deja sin efecto una decisión anterior en este caso, *Greenberg v. Nat'l Geographic Soc'y*, 244 F.3d 1267 (11th Cir. 2001) ("*Greenberg I*"), de tal forma que estemos obligados a anular *Greenberg I*, que sostuvo que la compilación digital no gozaba del privilegio.*

I. HISTORIA PROCESAL

National Geographic Society ("la Sociedad"), National Geographic Enterprises, Inc. ("NGE") y Mindscape, Inc. ("Mindscape") (colectivamente "National Geographic" o

⁴ Título 17 del U.S.C., Sección 201(c) se agregó al estatuto de derecho de autor como parte de las modificaciones de 1976 a la Ley de 1909, y establece: (c) **Contribuciones a Obras Colectivas.**—El derecho de autor sobre cada contribución separada a una obra colectiva es distinto al derecho de autor sobre la obra colectiva en general, y en principio reside en el autor de la contribución. En ausencia de una transferencia expresa del derecho de autor o cualquiera de los derechos bajo éste, se presume que el titular de derecho de autor sobre la obra colectiva ha adquirido sólo el privilegio de reproducir y distribuir la contribución como parte de una obra colectiva particular, cualquier revisión de esa obra colectiva y cualquier obra colectiva posterior de la misma serie.

*"demandados") apelan contra una orden y sentencia definitiva del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, que pronuncia una decisión de pleno derecho en su contra con respecto a la responsabilidad y una decisión de juicio con jurado en cuanto a los daños y perjuicios y la intencionalidad. Jerry Greenberg ("Greenberg") y su esposa Idaz Greenberg presentaron una demanda y una modificación de la demanda alegando que los demandados violaron el derecho de autor de Greenberg sobre las fotografías que originalmente salieron en varias ediciones de la revista National Geographic cuando los demandados publicaron "The Complete National Geographic" ("CNG"), un conjunto de treinta CD-ROM que reproducen cada edición mensual de la revista National Geographic desde su primer número en 1888 hasta finales del siglo XX. Los demandados presentaron una solicitud de desestimación⁵ sobre la base de que la Sociedad tenía el privilegio de publicar una revisión de las obras autorizadas originales de conformidad con el Título 17 del U.S.C., Sección 201(c). El Tribunal de Distrito acordó la solicitud. Esa decisión fue revertida por esta Corte mediante la decisión *Greenberg I*.*

*Veinte días después del pronunciamiento de la decisión *Greenberg I* por esta Corte, los demandados presentaron su contestación, que por primera vez planteaba defensas afirmativas. De conformidad con su entendimiento del mandato de esta Corte, el Tribunal de Distrito pronunció decisión a favor de los demandantes y a solicitud de los demandantes, suprimieron las respuestas de los demandados. El Tribunal de Distrito refirió los asuntos de los daños y perjuicios e intencionalidad a un juez auxiliar ["magistrate judge" en el original - NdT], quien llevó a cabo un juicio con jurado. El jurado rindió un veredicto de intencionalidad y otorgó al demandado el máximo resarcimiento legal por daños y perjuicios por violación dolosa de*

⁵ En la demanda se presentan cinco alegatos, tres de los cuales se relaciona con el CNG. Los demandados presentaron una contestación respecto a los alegatos no relacionados con el CNG que fue posteriormente desestimada de manera definitiva [*dismissed with prejudice* en el original -NdT] el 28 de diciembre de 1999.

derecho de autor: \$400.000, o \$100.000 por cada incidencia⁶.

Tres meses después de la decisión en *Greenberg I*, la Corte Suprema decidió el caso *Tasini*, que dilucidaba un test para la aplicación del privilegio de la Sección 201(c). Posteriormente, el Segundo Circuito, decidiendo un caso presentado por otros fotógrafos y autores cuyas obras fueron incluidas en el CNG, sostuvo que el CNG gozaba del privilegio bajo la Sección 201(c) y concluyó que *Greenberg I* era "contraria a" la posterior decisión de la Corte Suprema en *Tasini*. (*Faulkner v. Nat'l Geographic Enters. Inc.*, 409 F.3d 26 (2d Cir.), cert. denied, ___ U.S. ___, 126 S.Ct. 833 (2005)).

II. ANTECEDENTES

Greenberg es un fotógrafo independiente ("freelance") cuyas fotografías fueron publicadas en los números de enero 1962, febrero 1968, mayo 1971 y julio 1990 de la revista *National Geographic*. En cada instancia, después de su publicación inicial en la revista, *Greenberg* reobtuvo la titularidad del derecho de autor sobre las fotografías que originalmente había cedido a *National Geographic*. Por décadas, la Sociedad había reproducido números anteriores de la revista en volúmenes encuadernados, microficha y microfilm. En 1997, *National Geographic* produjo el CNG, un conjunto de treinta CDROM que contenía cada número mensual de la revista por 108 años desde 1888 hasta 1996 – una colección de unos 1200 números de la revista. El CNG es una reproducción a base de imágenes de la revista; cada página de cada número aparece exactamente como lo hizo en la versión en papel original. El CNG no provee un medio para que el usuario separe las fotografías del texto o de otra forma edite las páginas de cualquier manera.

El CNG también contiene un programa informático creado por *Mindscape* que comprime y descomprime las imágenes y

permite al usuario buscar en un índice electrónico. El CNG además contiene una secuencia introductoria que comienza cuando el usuario inserta el disco en un drive. La secuencia comienza con un anuncio publicitario de Kodak, seguido del logo de la sociedad en movimiento y un tema musical y luego un segmento de 25 segundos en el que diez imágenes de portadas reales de la revista (incluyendo la fotografía de la portada de enero de 1962 de *Greenberg*) se desvanecen digitalmente mientras aparece la siguiente.

La Sociedad registró su derecho de autor sobre el CNG en 1998. En el formulario de registro, la Sociedad declaró que la obra no había sido registrada previamente, pero indicó que era una "compilación de material preexistente, principalmente imágenes" al que se le ha agregado un "breve montaje audiovisual introductorio" (*Greenberg I*, 244 F.3d en 1270).

Greenberg presentó la demanda en diciembre de 1997, alegando, entre otras cosas, que el CNG violaba su derecho de autor sobre sus fotografías individuales. Antes de su contestación, los demandados solicitaron la desestimación de esas demandas, o alternativamente, el pronunciamiento de una sentencia sumaria. El Tribunal de Distrito, apoyándose en el razonamiento en la decisión del Tribunal de Distrito en *Tasini v. New York Times Co.*, 972 F. Supp. 804 (S.D.N.Y. 1997), acordó la sentencia sumaria a favor de los demandados sobre las demandas de derecho de autor. El Tribunal de Distrito observó que la Sección 201(c) otorga al editor de una obra colectiva un derecho de autor sobre la obra colectiva en general, mientras el autor de una contribución individual a una obra colectiva recibe un derecho de autor sobre esa contribución. Como el CNG reproducía la obra colectiva completa como un todo, el Tribunal de Distrito sostuvo que el CNG gozaba del privilegio establecido en la Sección 201(c) y que los demandados no violaban el derecho de autor de *Greenberg* sobre las fotografías individuales.

En marzo de 2001, esta Corte revertió la decisión (*Greenberg I*, 244 F.3d 1267). *Greenberg I* analizaba separadamente lo que

⁶ El resarcimiento máximo por daños y perjuicios por infracción intencional ha aumentado desde entonces a \$150.000 por cada obra que es violada (Título 17 del U.S.C., Sección 504(c)).

consideraba los tres componentes del CNG: la secuencia introductoria ("Secuencia"), los números mismos de la revista reproducidos digitalmente ("Replica"), y el programa informático ("Programa") (Ídem en 1269). Esta Corte asumió, sin decidir, que la Réplica gozaba del privilegio bajo la Sección 201(c), pero se negó a aplicar el privilegio al Programa o la Secuencia, que caracterizó como elementos separadamente objeto de derecho de autor (Ídem en 1272-73). Considerando conjuntamente estos tres elementos, esta Corte sostuvo que el CNG es un nuevo producto "en un nuevo medio, para un nuevo mercado que por mucho trasciende a cualquier privilegio de revisión u otra mera reproducción prevista en la Sección 201(c)" (Ídem en 1273). La Corte rechazó la defensa de National Geographic de que el uso de la fotografía de 1962 en la secuencia era un uso honrado o de minimus (Ídem en 1274-75). En su conclusión, la Corte devolvió el caso e indicó que "[p]or devolución, se ordena al tribunal inferior pronunciar sentencia en cuanto a estas demandas de derecho de autor a favor de Greenberg". La Corte además ordenó que "[p]or devolución, el Tribunal de Distrito debe determinar el monto de los daños y perjuicios y los honorarios de abogados que se deban así como la medida judicial de desagravio que pueda ser apropiada".

Los demandados solicitaron una nueva audiencia, indicando que no había fundamento para que esta Corte ordenara el pronunciamiento de una sentencia sobre responsabilidad a favor de Greenberg, dado que ninguna de las otras defensas de National Geographic distintas a la de la Sección 201(c) había sido analizada. Aunque esa solicitud estaba pendiente, esta Corte, de oficio, dictó una opinión corregida eliminando la oración que ordenaba al Tribunal de Distrito pronunciar una sentencia en cuanto a las demandas de derecho de autor a favor de Greenberg y modificando la orden de determinar daños y honorarios de abogados para que se leyera: "por devolución, el Tribunal de Distrito debe determinar el monto de los daños y perjuicios y honorarios de abogados que se deban, si los hubiere, así como cualquier medida judicial de desagravio que pueda ser apropiada" (Greenberg I, 244 F.3d at 1275-76).

Posteriormente esta Corte negó la nueva audiencia. Entonces los demandados presentaron una solicitud de revisión [writ of Certiorari en el original - NdT] ante la Corte Suprema, la cual fue negada (Nat'l Geographic Soc'y v. Greenberg, 534 U.S. 951 (2001)).

III. DISCUSIÓN

El 25 de junio de 2001, después de la decisión de esta Corte en Greenberg I, la Corte Suprema pronunció su decisión en Tasini. Tasini trataba el uso de contribuciones individuales independientes en bases de datos electrónicas que removían las contribuciones individuales del contexto de la obra colectiva original (Tasini, 533 U.S. en 487). El tribunal que conoció el caso sostuvo que la Sección 201(c) no aplicaba porque las obras habían sido removidas del contexto original (Ídem en 488).

En particular, la Corte Suprema se enfocó en cómo los artículos eran "presentados y percibidos por el usuario de las bases de datos". (Ídem en 499). Al encontrar que las bases de datos presentaban los artículos "libres del contexto suministrado por las ediciones periódicas originales o cualquier revisión de esas ediciones", la Corte Suprema concluyó que no podía "ver cómo las bases de datos perceptiblemente reproducían y distribuían el artículo 'como parte de la edición original o una 'revisión' de esa edición" (Ídem en 499-500).

La Corte Suprema distinguió la base de datos electrónica en discusión en Tasini, del microfilm y la microficha, que presentan una contribución independiente individual en el contexto de la obra colectiva original, e insinuó, sin indicarlo directamente, que dichas colecciones gozaban del beneficio de la Sección 201(c) (Ídem en 501-02). La Corte Suprema indicó que en el caso de las microformas, los "artículos aparecen (...), muy pequeños, en precisamente la posición en la que los artículos aparecían en el periódico" (Ídem en 501). La Corte Suprema además observó que es "[v]erdad [que] el rollo de microfilm contiene múltiples ediciones, y el usuario de microfilm puede ajustar los lentes de la máquina para enfocar sólo el artículo, para

excluir el material circundante. Sin embargo, el usuario primero encuentra el artículo en el contexto" (Ídem en 501). La Corte Suprema afirmó que la "transferencia de una obra entre medios no altera el carácter de esa obra para fines de derecho de autor", un concepto conocido como "neutralidad de medios" (Ídem en 502).

Posteriormente a *Tasini*, el 4 de marzo de 2005, el Segundo Circuito confirmó en la parte relevante una sentencia sumaria pronunciada por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York a favor de la Sociedad en una acción por derecho de autor en la que los demandantes, como *Greenberg*, eran fotógrafos y autores independientes cuyas fotografías y/u obras escritas originalmente aparecían en diversos números de la revista *Geographic*⁷ (*Faulkner*, 409 F.3d 26). Los demandantes en *Faulkner* demandaron por violación de derecho de autor después de la publicación de sus obras en el CNG. De los seis casos que fueron presentados nacionalmente relacionados con el CNG, sólo *Greenberg* no fue presentado o transferido al Distrito Sur de Nueva York (*Faulkner*, 409 F.3d en 32-33). El Tribunal de Distrito en *Faulkner* se negó a aplicar la doctrina del impedimento colateral por sentencia previa [collateral Estoppel en el original - NdT] para dar efecto preclusivo al precedente de *Greenberg I* y concluyó que el CNG era una revisión que gozaba el privilegio bajo la Sección 201(c) (Ídem en 30). La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito estuvo de acuerdo con el Tribunal de Distrito, sosteniendo que la decisión *Tasini* "representaba un cambio intermedio (post-*Greenberg I*) en la ley que excluía la aplicación del impedimento colateral por sentencia previa, y [que] el CNG es una revisión para fines de la Sección 201(c)" (Ídem).

Aunque el caso *Tasini* fue decidido en base a hechos diferentes a los de *Faulkner* y *Greenberg*, el tribunal que conoció *Faulkner* lo concluyó diciendo que la Corte Suprema había dado una "aprobación tácita al microfilm y microficha como revisiones permisibles por la

Sección 201(c), contrastando ese método de reproducción con el de las bases de datos" en discusión en *Tasini*, que permitían al usuario obtener un artículo aisladamente, removiéndolo de su contexto original (*Faulkner*, 409 F.3d en 35). El tribunal de *Faulkner* distinguió el análisis planteado en *Greenberg I*, que se había enfocado en si los tres componentes identificados en el CNG – la Secuencia, la Réplica y el Programa– eran susceptibles a protección de derecho de autor por sí mismos (Ídem en 36). El Tribunal de *Faulkner* indicó que *Greenberg I* había sostenido que "si una obra posterior contenía independientemente elementos protegibles no presentes en la obra colectiva original, no podía ser una revisión privilegiada por la Sección 201(c)" (Ídem en 37). En contraste, "la Corte Suprema sostuvo en *Tasini* que el análisis crítico se enfocaba en si las obras discutidas eran presentadas por la base de datos particular en el contexto de las obras originales (...) [T]ambién insinuó con fuerza, contrastando la base de datos con el microfilm, que el microfilm constituiría una revisión privilegiada" (Ídem). En tribunal en *Faulkner* concluyó:

En nuestra opinión, el enfoque en Tasini se separa tan sustancialmente del análisis en Greenberg [I] que representa un cambio en la ley que hace que sea inapropiada la aplicación del impedimento colateral por sentencia previa. (Ídem)

En los méritos, el tribunal de *Faulkner* sostuvo que "como el contexto original de las [r]evistas es omnipresente en el CNG y como es una nueva versión de la [r]evista, el CNG es una revisión que goza del privilegio" (Ídem en 38). El tribunal de *Faulkner* adicionalmente sostuvo que la Secuencia era una revisión que no "alteraba sustancialmente el contexto original", y por lo tanto, no afectaba el estatus del CNG como revisión privilegiada (Ídem).

Bajo la regla del precedente del panel anterior, un panel de esta Corte está obligado a seguir una decisión de un panel anterior que trate el mismo asunto legal, salvo que haya sido anulada por esta Corte en pleno o por la Corte Suprema (Véase *Glazner v. Glazner*, 347 F.3d 1212, 1214, 11th Cir. 2003, citando

⁷ A diferencia de *Greenberg*, ninguno de los demandantes en *Faulkner* tenía obras que fueron usadas en la Secuencia

Saxton v. ACF Indus., Inc., 254 F.3d 959, 960 n.1, 11th Cir. 2001, en pleno; *Lufkin v. McCallum*, 956 F.2d 1104, 1107, 11th Cir. 1992, "Un panel de esta Corte podría negarse a seguir una decisión de un panel anterior si dicha acción es necesaria para dar plenos efectos a una decisión interviniente de la Corte Suprema de los Estados Unidos"). La excepción a la regla del precedente del panel anterior es muy clara cuando un caso posterior de la Corte Suprema expresamente anula una decisión de un panel anterior, y no es menos aplicable "cuando el razonamiento que la Corte Suprema usa en un caso interviniente contradice directamente el análisis que esta Corte ha usado en un área relacionada, y establece que la regla actual de esta Corte es incorrecta" (*Johnson v. Kmart Corp.*, 273 F.3d 1035, 1063, 11th Cir. 2001, Magistrado Barkett, concurre) (énfasis en el original).

Tasini crea un marco nuevo, posterior a *Greenberg I*, para el análisis del privilegio de la Sección 201(c). Bajo el marco de Tasini, la cuestión relevante es si el contexto original de la obra colectiva ha sido preservado en la revisión. Claramente, la porción Réplica del CNG preserva el contexto original de las revistas, porque comprende las imágenes exactas de cada página de las revistas originales. Igualmente, el Programa es transparente al usuario y no altera el contexto original de los contenidos de la revista (Véase Tasini, 533 U.S. en 499: "Al determinar si los Artículos han sido reproducidos y distribuidos 'como parte de' una 'revisión' de las obras colectivas en cuestión, nos enfocamos en los Artículos tal y como se presentan y son percibidos por el usuario de las Bases de Datos").

Por lo tanto, los dos asuntos restantes se centran en la Secuencia. Primero, ¿la adición de la Secuencia alteran tanto a la Réplica que el CNG en general ya no es una revisión privilegiada de las revistas originales? Y segundo, ¿la Secuencia misma goza del privilegio de la Sección 201(c)? En cuanto a la primera pregunta, estamos de acuerdo con el Segundo Circuito y sostenemos que la adición de la Secuencia no extingue el privilegio inherente a la Réplica. La adición de la Secuencia a la porción de Réplica del CNG

equivale a 25 segundos de material "nuevo" que ha sido anexo a unos 1200 números intactos de la revista. Como guía para determinar si este material agregado destruye el privilegio, nos referimos a la historia legislativa de la Sección 201(c). El Informe de la Cámara [The House Report en el original - NdT] da la siguiente clarificación:

[L]a última cláusula de la subsección, bajo la cual se presumiría el privilegio de re-publicar la contribución bajo ciertas circunstancias limitadas, es una contraparte esencial de la presunción básica. Bajo la redacción de esta cláusula una compañía editora podría reimprimir una contribución de un número en un número posterior de su revista, y podría reimprimir un artículo de una edición de 1980 de una enciclopedia en una revisión de la misma en 1990; el editor no podría (...) revisar la contribución misma o incluirla en una nueva antología (...) o una revista completamente diferente u otra obra colectiva (H.R. Rep. No. 94-1476, en 122-123 (1976), reimpresa en 1976 U.S.C.A.N. 5659, 5738).

La analogía de la enciclopedia deja claro que por sí misma, la adición de nuevo material a una obra colectiva no privará a la obra colectiva revisada del privilegio, como una revisión de una enciclopedia incluiría casi por definición artículos sobre nuevos tópicos. La cuestión es si el nuevo material altera tanto la obra colectiva como para destruir su contexto original.

La adición de la Secuencia a la Réplica presenta el inverso de un ejemplo mencionado en Tasini, cuando observa:

La Base de Datos no constituye una "revisión" de cada edición constituyente más que una novela de cuatrocientas páginas citando un soneto representaría una "revisión" de ese poema (Tasini, 533 U.S. en 500).

Así como la adición de 400 páginas de prosa a un soneto no constituye una "revisión"

del soneto, la adición de un prefacio a una antología de 400 páginas no transformaría el libro en una obra colectiva diferente. Así es en este caso. La Secuencia no es más que una breve introducción visual para la Réplica, que actúa como portada virtual para la colección de revistas. Así como una nueva portada en una enciclopedia no cambiaría el contexto de los artículos en la enciclopedia, la Secuencia de ninguna manera altera el contexto en el que las fotografías originales (al igual que los artículos y anuncios publicitarios) fueron presentadas.

En cuanto a la segunda pregunta, National Geographic no alega que la Secuencia misma entre en el ámbito del privilegio de la Sección 201(c)⁸. Concede que la foto de portada de Greenberg de 1962 fue usada fuera de contexto en el montaje introductorio⁹ y observa que el rechazo en Greenberg I de sus defensas del uso leal (fair use) y de minimus permanecen vinculantes. En este sentido, seguimos lo indicado en Greenberg I sobre este punto y sostenemos que la Secuencia no goza del privilegio de la Sección 201(c). Sin embargo, como se discute más adelante, no necesariamente sigue que los demandados sean responsables por violación del derecho de autor sobre la fotografía de portada de 1962.

National Geographic también alega que el Tribunal de Distrito erró al impedirle presentar jamás en cualquier tribunal, cualquier otra defensa por violación de derecho de autor. El Tribunal de Distrito acordó la solicitud del demandante de eliminar la contestación de los demandados: (1) porque entendió el mandato de esta Corte en Greenberg I de no "permitir la reapertura de los asuntos de responsabilidad

en este caso"¹⁰; y (2) porque las contestaciones eran "extemporáneas"¹¹ y los demandados "renunciaron al derecho de presentar una contestación"¹² al solicitar primero la desestimación, o alternativamente, la sentencia sumaria bajo la Sección 201(c).

En cuanto al primer fundamento, para justificar su percibido "mandato" de eliminar la contestación de National Geographic, el Tribunal de Distrito citó las porciones de Greenberg I que posteriormente fueron modificadas. En resumen, National Geographic alega que el Tribunal de Distrito leyó equivocadamente la opinión en Greenberg I al sostener que impedía a los demandados refutar la responsabilidad con cualquier fundamento. Greenberg responde que el Tribunal de Distrito interpretó correctamente que el mandato impedía presentar cualquier defensa contra violación (incluyendo aquellas no planteadas en la solicitud de desestimación). Luego Greenberg procede a refutar las cuatro defensas que planteó National Geographic en su contestación posteriormente eliminada¹³, intentando demostrar la futilidad de esas defensas en ausencia de un registro.

Revisamos de novo si una Corte de Distrito aplicó correctamente un mandato dado por esta Corte (Véase *Alphamed, Inc. v. B. Braun Med., Inc.*, 367 F.3d. 1280, 1285, 11th Cir. 2004, que revisa de novo la aplicación de la doctrina de precedentes judiciales [law of the case doctrine en el original - NdT]; *Piambino v. Bailey*, 757 F.2d 1112, 1120, 11th Cir. 1985, que explica que un mandato simplemente requiere una aplicación específica de la doctrina de precedentes judiciales). Estamos

⁸ El Tribunal de Distrito que conoce *Faulkner* no dilucidó esta cuestión, ya que la Secuencia no usó ninguna de las contribuciones de los demandantes de *Faulkner* (*Faulkner v. Nat'l Geographic Soc.*, 294 F. Supp. 2d 523, 543 n.94 (S.D.N.Y. 2003)).

⁹ Podría argumentarse, sin embargo, que de hecho la Secuencia usa las portadas en su contexto. Así como la portada original brindaba una introducción al número de la revista en la cual pertenecía, la Secuencia reciclaba portadas previas de la revista National Geographic como una portada virtual (o una introducción) para el compendio digital de todos los números de la revista en el CNG.

¹⁰ 11 de junio de 2002 Orden que Acuerda Parcialmente la Solicitud de los Demandados de Referencia u Orden Adicional; Niega la Contra-solicitud de los Demandados de Prórroga de Lapso; y Acuerda la Solicitud de los Demandantes de Eliminación de la Contestación de los Demandados, en 5.

¹¹ Ídem en 6.

¹² 29 de mayo de 2002 Orden que Niega la Solicitud de los Demandados de Apelación Interlocutoria, en 6.

¹³ Esas defensas fueron (1) autorización contractual, (2) que la Ley de 1909 rige algunas de las fotografías, (3) la no indicación de una demanda y (4) inactividad e impedimento.

de acuerdo con los demandados en que el Tribunal de Distrito leyó equivocadamente el mandato¹⁴.

En cuanto al segundo fundamento dado por el Tribunal de Distrito –extemporaneidad-, National Geographic señala que siguió el procedimiento establecido en las Fed. R. Civ. P. 8(c) y 12(b), que permiten presentar una solicitud de desestimación antes de la contestación. Después del pronunciamiento del mandato en *Greenberg I*, National Geographic presentó su contestación dentro de los 20 días siguientes. Como la Regla 12(a)(1) establece 20 días después de la notificación de la demanda para presentar la contestación, National Geographic alega que su contestación fue oportuna.

Greenberg afirma que la contestación es extemporánea porque cuando presentó su demanda por primera vez, los demandados esperaron 15 días después de la notificación de la demanda para solicitar un plazo adicional para presentar su solicitud de desestimación. Alega que por lo tanto, sólo 5 días del periodo de 20 para presentar la contestación fueron contados por la solicitud de un tiempo adicional, y cualquier contestación posterior al mandato debía haber sido presentada dentro de los 5 días siguientes para ser oportuna. Greenberg no cita ningún caso que apoye esta proposición, y encontramos que su posición sobre la oportunidad no tiene méritos.

Bajo las Normas Federales [Federal Rules en el original -NdT], un demandado puede presentar una solicitud bajo la Norma 12 antes de presentar la contestación de la demanda. National Geographic siguió el procedimiento establecido en las Normas Federales al hacer su solicitud de desestimación antes de la contestación y por hacerlo no debía haber sufrido la pena máxima de ser impedido de presentar sus otras defensas contra responsabilidad por violación de derecho de autor (Véase *Tahoe-Sierra Pres. Council, Inc. v. Tahoe Reg'l Planning Agency*, 216 F.3d 764, 788 & n.45, 9th Cir. 2000, *aff'd*, 535 U.S. 302 (2002), que observa que un

demandado sólo necesita presentar en una solicitud de desestimación aquellas defensas que sean susceptibles a sentencia sobre la presentación de alegatos, y puede presentar cualesquiera otras defensas en una contestación presentada posteriormente). En cuanto a la oportunidad, National Geographic tiene razón en que los demandados tienen 20 días bajo las Normas Federales para presentar una contestación después de la notificación de la demanda, aunque no se especifica ningún lapso de tiempo en las Normas Federales para presentar una contestación cuando una corte de distrito acuerde una solicitud previa a la contestación pero una corte de apelación posteriormente la reverse¹⁵. Como National Geographic siguió los procedimientos establecidos en las Normas 8 y 12, y como las Normas no establecen ningún límite de tiempo para contestar una demanda después de la revocatoria de un otorgamiento de sentencia sumaria, sostenemos que la contestación de National Geographic presentada dentro de los 20 días siguientes a nuestro mandato fue oportuna.

En consecuencia, se anula la decisión del Tribunal de Distrito que acuerda la solicitud de eliminación de la contestación.

A la luz de la conclusión de hoy de que las porciones Réplica y el Programa del CNG gozan del privilegio bajo la Sección 201(c) y el hecho de que los demandados han presentado una contestación sobre la cual aún no se ha decidido sobre las demandas de derecho de autor relacionadas con la Secuencia, también se anula el veredicto sobre la intencionalidad.

¹⁵ Las Normas sí establecen un lapso para contestar una demanda en una situación análoga: cuando una corte de distrito niega una solicitud hecha bajo la Norma 12, un demandado debe contestar dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la acción de la corte (Fed. R. Civ. P. 12(a)(4)(A)). Ninguna de las partes discute la aplicabilidad de la Norma 12(a)(4)(A) en este caso, y no hemos descubierto ningún caso que trate este asunto. Como no está clara la aplicabilidad de la Norma 12(a)(4)(A) a la anulación por una corte de apelación de una decisión de una corte de distrito acordando una solicitud bajo la Norma 12, los demandados no deberían estar sujetos al límite de 10 días para presentar una contestación.

¹⁴ En cualquier caso, el mandato en *Greenberg I* es irrelevante a la luz de la presente sentencia.

IV. CONCLUSIÓN

Concluimos que la decisión de la Corte Suprema en Tasini estableció un nuevo marco para la aplicación del privilegio de la Sección 201(c) que efectivamente anula la decisión previa del panel en este caso. Bajo el marco de Tasini, concluimos que las porciones Réplica y Programa del CNG gozan del privilegio bajo la Sección 201(c). Además concluimos que el

Tribunal de Distrito erró al eliminar la contestación de los demandados y se anula esa orden. También anulamos el veredicto de violación intencional y el otorgamiento de resarcimiento de daños y perjuicios. Se devuelve el caso al Tribunal de Distrito para la consideración de las demandas y defensas restantes.

SE ANULA Y SE DEVUELVE.