

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Obra originaria. Obra derivada. Fotografía. Ausencia de originalidad del objeto fotografiado.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Tribunal de Apelaciones para el 9º Circuito

FECHA: 2000

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en <http://www.law.cornell.edu>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: ETS-HOKIN vs. SKYY SPIRITS INC., 225 F.3d 1068

SUMARIO:

“Este caso nos exige aplicar principios de derecho de autor a fotografías estilizadas de una botella de vodka. Específicamente, debemos decidir si las fotografías comerciales del fotógrafo profesional Joshua Ets-Hokin, denominadas «product shots» [fotos de producto], de la botella de vodka Skyy Spirits ameritan protección de derecho de autor”.

“... el tribunal de distrito erró al analizar este caso a través de los lentes del derecho de autor derivado. Las fotografías en cuestión no pueden ser obras derivadas porque la botella de vodka –la presunta obra subyacente- no es por sí misma objeto de protección de derecho de autor”.

[...]

“De conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act], una obra no es una «obra derivada» salvo que se «base en una o más obras preexistentes» y, para calificar como una «obra preexistente», la obra relevante debe ser susceptible de protección de derecho de autor”.

[...]

“La botella de vodka de Skyy, aunque es atractiva, no tiene un diseño especial u otras características que pudiesen existir independientemente como una obra de arte. Es esencialmente una botella funcional sin una forma distintiva”.

[...]

“Como las fotos de producto de Ets-Hokin son fotos de la botella como un todo ... concluimos que la botella no califica como «obra preexistente» dentro del significado de la

Ley sobre Derecho de Autor. Como tales, las fotos que Ets-Hokin tomó de la botella no pueden ser obras derivadas”.

COMENTARIO: No debe confundirse la originalidad de la obra con su carácter originario, pues se entiende que es obra originaria la primigeniamente creada, vale decir, la que no tiene una relación de dependencia con otra preexistente, como sí ocurre con las “obras derivadas” (v.gr.: las adaptaciones, traducciones, arreglos y compilaciones) las cuales, para gozar de protección, deben también reunir el requisito de la originalidad, aunque no sean obras “originarias”. Ahora bien, si el objeto fotografiado no tiene características de originalidad, la fotografía es una obra originaria, porque no se basa en una creación preexistente. Y aunque es cierto que los diseños industriales (como lo puede ser un envase), son susceptibles de protección por el derecho de autor como obras de arte aplicado, es menester que tales diseños tengan una aportación artística con características de originalidad, elemento que en el caso concreto fue descartado por el Tribunal en relación a la botella fotografiada. Sobre la protección de la obra fotográfica en relación al objeto fotografiado, la jurisprudencia ha dicho que “*tratándose de obra fotográfica, la originalidad no radica evidentemente en el carácter inédito del objeto fotografiado, sino en la elección de la luz, el enfoque y el cuadro de la fotografía*”¹, porque “... sólo se protege la fotografía mas no el elemento fotografiado, ya que admitir lo contrario determinaría que ninguna otra persona pueda tomar una fotografía de una persona, animal u objeto fotografiado con anterioridad [y] además debe recordarse que el derecho de autor protege la forma como se plasman las ideas, mas no la idea o su contenido”². © Ricardo Antequera Parilli, 2011.

TEXTO COMPLETO:

McKEOWN, Juez de Circuito:

[1] Este caso nos exige aplicar principios de derecho de autor a fotografías estilizadas de una botella de vodka. Específicamente, debemos decidir si las fotografías comerciales del fotógrafo profesional Joshua Ets-Hokin, denominadas “product shots” [fotos de producto], de la botella de vodka Skyy Spirits ameritan protección de derecho de autor. Dado el bajo umbral de originalidad de la Ley sobre Derecho de Autor estadounidense [Copyright Act] en general, y la mínima cantidad de originalidad requerida para que una fotografía califique en particular, concluimos que las fotografías de Ets-Hokin tienen derecho a protección de derecho de autor.

¹ Audiencia Provincial de Asturias. Sentencia del 20-3-1999, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Instituto de Derecho Industrial/Universidad de Santiago (España). Ed. Marcial Pons. No. XX. Madrid, 1999, pp. 827-828.

² Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (Perú). Resolución 378-2002/TPI/INDECOPI del 24-4-2002, disponible en esta misma compilación.

[2] También concluimos que el tribunal de distrito erró al analizar este caso a través de Los lentes del derecho de autor derivado.

Las fotografías en cuestión no pueden ser obras derivadas porque la botella de vodka –la presunta obra subyacente- no es por sí misma objeto de protección de derecho de autor. En consecuencia, revertimos el otorgamiento de una sentencia sumaria para Skyy Spirits y remitimos la causa para la consideración de si ha ocurrido una infracción.

ANTECEDENTES

I. LA HISTORIA

[3] La pieza central de esta causa y objeto de la fotografía es una botella de vodka con forma de botella de vino, de vidrio azul audazmente coloreado, una tapa de cierre inviolable “pilfer-proof” y una etiqueta rectangular. La etiqueta, que tiene un brillante fondo azul y un fino borde dorado, incluye el texto que se lee a continuación:

SKYY VODKA®

SKYY SPIRITS INC., SAN FRANCISCO
40% ALCOHOL BY VOLUME (80 PROOF)
DISTILLED IN AMERICA FROM AMERICAN
GRAIN

El texto está en varios tipos y tamaños de letra, todas de color dorado, excepto "VODKA®", que es blanco. Estos son los únicos adornos de la etiqueta; no hay dibujos, ilustraciones u otras características notables en la etiqueta o en cualquier otra parte de la botella.

[4] Ets-Hokin es un fotógrafo profesional que mantiene un estudio en San Francisco. Maurice Kanbar, el presidente de Skyy Spirits, Inc. ("Skyy"), y Daniel Dadalt, un empleado de la compañía, visitaron su estudio en el verano de 1993. Durante esta visita, Kanbar y Dadalt revisaron el portafolio fotográfico de Ets-Hokin y posteriormente lo contrataron para fotografiar la botella de vodka de Skyy¹. Ets-Hokin luego tomó una serie de fotografías y al final produjo y entregó tres fotografías de la botella. En todas las tres fotos, la botella aparece frente a un telón de fondo blanco o amarillo liso con luz de fondo. La botella parece estar iluminada desde la izquierda (desde la perspectiva del espectador), de tal forma que el lado derecho de la botella está ligeramente más oscuro. El ángulo desde el cual las fotos fueron tomadas parece ser perpendicular al lado de la botella, con la etiqueta centrada, de tal forma que el espectador tiene una perspectiva "recta". En dos de las fotografías, solo aparece la botella; en la tercera, se observa un Martini al lado de la botella.

[5] Según los términos de una conformación de compromiso firmada por Dadalt en nombre de Skyy, Ets-Hokin mantenía todos los derechos

sobre las fotos y otorgaba una licencia limitada de los derechos a Skyy. Las partes disputan el alcance de la licencia, incluyendo si Skyy estaba autorizada a usar las fotografías en anuncios publicitarios o en publicaciones distribuidas al público. Después de suscribirse la confirmación, Ets-Hokin solicitó ante la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América un certificado de registro para su serie de fotos, y se expidió un certificado con vigencia desde el 10 de marzo de 1995. La sección seis del formulario de registro, que indica al solicitante "completar los espacios 6a y 6b para una obra derivada", se dejó en blanco.

[6] Skyy reclama que encontró insatisfactorias las fotografías de Ets-Hokin y en consecuencia contrató a otros fotógrafos para fotografiar la botella. Al negociar con esos fotógrafos, Skyy intentó comprar todos los derechos sobre las fotografías de la botella, en lugar del contrato de licencia que había acordado con Ets-Hokin. Un fotógrafo se negó categóricamente a vender su fotografía, insistiendo en la licencia. Los otros dos fotógrafos aparentemente estuvieron dispuestos a vender todos los derechos sobre sus fotografías.

[7] Ets-Hokin presentó una demanda contra Skyy y tres otros demandados² por infracción de derecho de autor, fraude y declaración falsa negligente. Alegó que la compañía usó su obra en varios anuncios publicitarios, incluyendo en la revista Deneuve y el San Francisco Examiner, y en los lados de un autobús, sin su permiso y en violación a la licencia limitada. También alegó que Skyy usó fotografías tomadas por los otros fotógrafos que imitaban sus propias fotos; específicamente, afirmó que esos fotógrafos usaron sus fotografías para producir fotos virtualmente idénticas de la botella de vodka.

¹ Ets-Hokin también fue contratado para tomar fotografías de bebidas mezcladas que contenían vodka Skyy, pero en la apelación no presenta ninguna reclamación con respecto a esas fotografías.

² Los otros demandados mencionados son Kanbar, Dadalt, y la firma de publicidad contratada por Skyy. Ets-Hokin no nombró a los otros fotógrafos como demandados.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE DISTRITO

[8] Los demandados alegaron que las fotografías de Ets-Hokin no eran objeto de protección de derecho de autor. Alegando que las fotos de Ets-Hokin de la botella de Skyy eran obras derivadas, los demandantes solicitaron una sentencia sumaria con el fundamento de que Ets-Hokin no había presentado ningún hecho material para apoyar la validez de su reclamación por infracción. El tribunal de distrito declaró con lugar la solicitud de los demandados basándose en que Ets-Hokin no había establecido la validez de su derecho de autor. Como resultado, el tribunal no llegó a la cuestión de la infracción. El tribunal también declaró sin lugar las reclamaciones de Ets-Hokin de fraude y declaración falsa negligente (*Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc.*, No. C 96-3690 SI, 1998 WL 690856 (N.D. Cal. Sept. 28, 1998)). En la apelación, sólo se ventilaron las reclamaciones de derecho de autor.

[9] Al analizar si Ets-Hokin tenía un derecho de autor válido, el tribunal observó que, estableciendo que las fotos eran obras derivadas, los demandados podían rebatir la presunción legal de validez que Ets-Hokin disfrutaba en virtud de tener un registro de derecho de autor. El tribunal luego sostuvo que las fotos de productos eran obras derivadas, razonando que las fotos se basaban en una obra preexistente, es decir, la botella de vodka Skyy. Habiendo concluido que "la botella de Skyy es claramente una obra preexistente", el tribunal además sostuvo que la apariencia distintiva de la botella (la botella azul, la etiqueta dorada, etc.) y el material protegido por derecho de autor (la etiqueta y las características no utilitarias de la botella) la convertían en una "obra protegida y susceptible de derecho de autor".

[10] Una vez que se determinó que las fotos de Ets-Hokin eran obras derivadas de la botella de vodka, el tribunal aplicó el estándar aplicable a las obras derivadas establecido en el precedente *Entertainment Research Group,*

Inc. v. Genesis Creative Group, Inc., 122 F.3d 1211, 1220-21 (9th Cir. 1997) [en lo sucesivo ERG]. Específicamente, el tribunal sostuvo lo siguiente:

Como la obra del demandante en una obra derivada, para establecer la validez de su derecho de autor debemos demostrar tanto (1) que las diferencias entre las dos obras son más que triviales, es decir, que sus fotografías son "suficientemente originales", como (2) que su derecho de autor no interfiere con los derechos de Skyy de crear obras derivadas en base a su propia botella.

[11] En su análisis de las fotografías como obras derivadas, el tribunal concluyó que Ets-

Hokin no presentó ninguna verdadera cuestión de hecho sustancial en cuanto a ninguno de los aspectos de la prueba de ERG, concluyendo que (1) las fotos eran insuficientemente originales para otorgárseles un derecho de autor porque las diferencias entre las fotos y la botella no eran "más que triviales"; y (2) un derecho de autor sobre las fotos interferiría con el derecho de Skyy a crear obras basadas en su propia botella.

CRITERIO DE REVISIÓN

[12] Revisamos de novo la decisión del tribunal de distrito de otorgar la sentencia sumaria (véase ERG, 122 F.3d at 1216; *Worth v. Selchow & Righter Co.*, 827 F.2d 569, 571 (9th Cir. 1987): "Las sentencias sumarias en acciones por infracción de derecho de autor son revisadas de novo"). Igualmente interpretamos la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] de novo (véase de manera general *Bay Area Addiction Research & Treatment, Inc. v. City of Antioch*, 179 F.3d 725, 730 (9th Cir. 1999): criterio de revisión para la interpretación de una ley). Si una fotografía particular está protegida por el derecho de autor es una cuestión mixta de hecho y de derecho, también sujeta a una revisión de novo (Cf. *Harper House, Inc. v. Thomas Nelson, Inc.*, 889 F.2d 197, 201 (9th Cir. 1989): "Los asuntos que involucren la

disponibilidad y extensión de la protección de derecho de autor para el sistema de administración de tiempo de Harper House presenta cuestiones mixtas de hecho y de derecho" revisadas de novo) (se omiten citas).

ANÁLISIS

[13] Para establecer una infracción de derecho de autor, *Ets-Hokin* "debe probar tanto una titularidad válida del derecho de autor como la infracción de ese derecho de autor por" los demandados (ERG, 122 F.3d at 1217). Para considerar la reclamación de *Ets-Hokin*, debemos considerar primero si sus fotografías tienen derecho a protección de derecho de autor. Solo si lo tienen nos dirigimos al asunto de la infracción.

I. VALIDEZ DEL DERECHO DE AUTOR

[14] *Skyy* alega, en resumen, que las fotografías comerciales de su botella de vodka no merecen protección de derecho de autor. No estamos de acuerdo. La esencia de la susceptibilidad a protección de derecho de autor es la originalidad de la expresión artística y creativa. Dado el bajo umbral de originalidad de la Ley sobre Derecho de Autor estadounidense, así como la jurisprudencia consistente y largamente establecida que sostiene que las fotografías generalmente satisfacen este mínimo estándar, concluimos que la foto de producto de *Ets-Hokin* de la botella de vodka *Skyy* son obras originales de autoría con derecho a protección de derecho de autor. El tribunal de distrito erró al analizar la protección de derecho de autor bajo la rúbrica de obras derivadas. Para poner nuestra conclusión en contexto, resumimos el tratamiento histórico de las fotografías tanto como expresión artística como objeto adecuado de protección de derecho de autor.

A. Historia de la Fotografía como Expresión Artística Protegible

[15] Es bien reconocido que la fotografía es una forma de expresión artística que requiere

numerosos juicios artísticos. Como escribió un fotoperiodista,

"hasta e incluyendo el instante de exposición, el fotógrafo está trabajando de una forma innegablemente subjetiva. Por su escogencia del enfoque técnico (que es una herramienta de control emocional), por su selección del objeto a ser mantenido en los confines de su área de negativo, y por su decisión sobre el instante de exposición exacto, climático [sic], está mezclando las variables de interpretación en un todo emocional que será la base para la formación de opiniones del público espectador".

(W. Eugene Smith, *Photographic Journalism, PHOTO NOTES*, June 1948, at 4, reprinted in *PHOTOGRAPHERS ON PHOTOGRAPHY* 103, 104 (Nathan Lyons ed., 1966)). Pero esos juicios no son los únicos. Como lo escribió el muy conocido fotógrafo Edward Weston,

"Variando la posición de su cámara, su ángulo de cámara, o la longitud focal de su lente, el fotógrafo puede lograr un número infinito de variadas composiciones con un objeto único y estacionario. Cambiando la luz sobre el objeto, o usando un filtro de color, cualquiera o todos los valores del objeto pueden ser alterados. Variando la longitud de exposición, el tipo de emulsión, el método de revelado, el fotógrafo puede variar el registro de valores relativos en el negativo. Y los valores relativos registrados en el negativo pueden además ser modificados permitiendo que más o menos luz afecte ciertas partes de la imagen en impresión. Así, dentro de los límites de su medio, sin acudir a ningún método de control que no sea fotográfico (es decir, de naturaleza óptica o química), el fotógrafo puede separarse del registro literal en la medida que él escoja.

(Edward Weston, *Seeing Photographically*, 9 *COMPLETE PHOTOGRAPHER* 3200, 3203 (William D. Morgan ed., 1943), reprinted in

PHOTOGRAPHERS ON PHOTOGRAPHY, supra, at 159, 161).

[16] Los tribunales así como los fotógrafos han reconocido la naturaleza artística de la fotografía. Efectivamente, la idea de que la fotografía es arte que merece protección refleja una largamente establecida opinión del derecho angloamericano. De acuerdo con el derecho inglés, los fotógrafos recibieron primero una protección legal bajo una ley de 1862 que otorgaba al autor de "toda pintura, dibujo y fotografía original (...) el derecho único y exclusivo a copiar, grabar, reproducir y multiplicar (...) dicha fotografía, y el negativo de la misma" (véase Keith Lupton, *Photographs and the Concept of Originality in Copyright Law*, 10(9) EUR. INTELL. PROP. REV. 257, 257 & n.7 (1988), que cita la Sección 1 de la Fine Arts Copyright Act).

[17] Tres años más tarde, el presidente Abraham Lincoln firmó la promulgación de una ley similar que hacía protegibles a las "fotografías y los negativos de las mismas"³ (Ley del 3 de marzo de 1865, 13 Stat. 540). El impulso de esta ley posiblemente se debió en parte al "prominente papel [de las fotos] en traer al público los horrores de la Guerra Civil" (1 WILLIAM PATRY, *COPYRIGHT LAW & PRACTICE* 244 (1996)). De hecho, muchos fotógrafos, el más notable Matthew Brady, lograron notoriedad por sus representaciones gráficas del frente de batalla; las fotografías de Brady fueron algunas de las primeras registradas por derecho de autor (Ídem at 248 n.560). Unos veinte años más tarde, la Corte Suprema concluyó la jerarquía constitucional (véase *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, [111 U.S. 53](#), 58 (1884): "La Constitución es lo suficientemente amplia para cubrir una ley que autorice el derecho de autor de las fotografías, en la medida en que éstas sean representativas de concepciones intelectuales originales del autor").

³ La protección de las fotografías en la ley actual sobre derecho de autor se encuentra bajo el título 17 del U.S.C., Sección 102(a)(5), que cubre las "obras pictóricas".

[18] *Burrow-Giles*, un caso punto de referencia que involucraba una fotografía de Oscar Wilde, es el primero de una línea de casos que establece que la fotografía involucra expresión creativa que merece protección de derecho de autor, que la fotografía es "un arte" y que una fotografía individual puede ser una "obra de arte" (Ídem at 58, 60). De particular importancia aquí, la Corte sostuvo que varias decisiones específicas hechas por el fotógrafo hacían a su fotografía "una obra de arte original (...) de una clase de invenciones para las cuales la intención de la Constitución era que el Congreso debería asegurarle el derecho a usar, publicar y vender, como lo había hecho..." (Ídem at 60). Las decisiones que hacen a la fotografía una "invención intelectual" protegible incluían: la postura y disposición de Wilde "a fines de presentar perfiles elegantes"; la selección y disposición del fondo y accesorios; el arreglo y disposición de la luz y la sombra; y la evocación de la expresión deseada (Ídem). Los tribunales hoy siguen sosteniendo que tales decisiones del fotógrafo - o, más precisamente, los elementos de las fotografías que resultan de esas decisiones - merecen protección de derecho de autor (véase, por ejemplo, *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 307 (2d Cir. 1992): "Los elementos de originalidad en una fotografía pueden incluir la postura de los objetos, iluminación, ángulo, selección de película y cámara, evocación de la expresión deseada, y casi cualquier otra variante involucrada" (se omiten citas); *Eastern America Trio Prods., Inc. v. Tang Elec. Corp.*, 97 F. Supp. 2d 395, 417 (S.D.N.Y. 2000)).

[19] Veinte años después de *Burrow-Giles*, la Corte Suprema enterró en el olvido la noción de que el uso de una foto en publicidad excluiría la posibilidad de su protección por derecho de autor (véase *Bleistein v. Donaldson Lithographic Co.*, [188 U.S. 239](#) (1903)). El Juez Holmes, ponente por la Corte, dijo:

"Ciertamente las obras no están menos conectadas con las bellas artes porque su calidad pictórica atraiga a las masas y por lo tanto les den un uso real -si uso significa incrementar el comercio y ayudar a hacer

dinero. Una foto es sin embargo una foto y sin embargo un objeto de derecho de autor que es usado para una publicidad. Y si las fotos son usadas para publicitar un jabón, o el teatro, o revistas mensuales, como lo son, también pueden usarse para promocionar un circo.

(Ídem at 251). Por lo tanto, si una foto es usada o destinada a un museo, una galería de arte, un mural, una revista, o un aviso publicitario, esto no pesa en su susceptibilidad de protección por derecho de autor. Nosotros mismos hemos rechazado la noción de que el Derecho de Autor trata a las obras destinadas a publicidad de forma diferente a las otras obras:

“Es verdad que una obra pictórica no es menos objeto de protección de derecho de autor porque sea usada para vender bienes. Fabrica intenta hacer parecer, sin embargo, que los materiales publicitarios constituyen un objeto separado y distinto de derecho de autor. Esta no es y nunca ha sido la ley. A obras de otra forma protegibles no se les negará protección de derecho de autor simplemente por su propósito publicitario, pero no ganan mayor protección que la de los materiales no publicitarios”.

(Fabrica Inc. v. El Dorado Corp., 697 F.2d 890, 894 (9th Cir. 1983), se omiten comillas y citas internas; véase también National Cloak & Suit Co. v. Kaufman, 189 F. 215, 217 (M.D. Penn. 1911), que concluye que las “ilustraciones pictóricas” de “damas vestidas en los más recientes (...) estilos” que aparecían en un catálogo, son protegibles por derecho de autor). En lugar de buscar el uso destinado o efectivo de la fotografía, o considerar si su objeto tiene valor comercial, evaluamos si tiene elementos protegibles por derecho de autor.

[20] Casos después de Burrow-Giles y Bleistein confirmaron que una fotografía de un objeto es protegible por derecho de autor (véase Rogers, 960 F.2d at 307 (2d Cir. 1992), fotografías de cachorros; Eastern America Trio, 97 F. Supp.

2d at 417 (fotografías de “artículos industriales comunes” incluyendo productos eléctricos; Pagano v. Chas. Beseler Co., 234 F. 963, 964 (S.D.N.Y. 1916) fotografía de una escena que incluía a la Biblioteca Pública de Nueva York).

[21] Estos son los fundamentos del derecho de autor aplicables a las fotografías.

B. Criterios contemporáneos de protección de Derecho de Autor de fotografías

[22] De conformidad con las leyes sobre derecho de autor, el certificado de registro de Ets-Hokin emitido por la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América le da derecho a una “presunción juris tantum de originalidad” con respecto a las fotografías en cuestión (Smith v. Jackson, 84 F.3d 1213, 1219 (9th Cir. 1996), citando North Coast Indus. v. Jason Maxwell, Inc., 972 F.2d 1031, 1033 (9th Cir. 1992)); [17 U.S.C. § 410\(c\)](#)). Al solicitar la sentencia sumaria, los demandantes tenían entonces inicialmente la carga de demostrar la invalidez del derecho de autor de Ets-Hokin:

“De acuerdo a las leyes de derecho de autor, el registro de un certificado de derecho de autor constituye una prueba prima facie de la validez del derecho de autor en un procedimiento judicial iniciado dentro de los cinco años siguientes a la primera publicación del derecho de autor. Un certificado de registro de derecho de autor, por lo tanto, traslada al demandado la carga de probar la invalidez del derecho de autor del demandante. Sin embargo, el acusado de infracción puede refutar esta presunción de validez. Para refutar la presunción, el demandado por infracción debe simplemente ofrecer alguna prueba para impugnar o negar el caso prima facie de infracción del demandante”.

(ERG, 122 F.3d at 1217, se omiten comillas y citas internas; véase también Harper House, Inc. v. Thomas Nelson, Inc., 889 F.2d 197, 201 (9th Cir. 1989), indicando que la presunción “traslada la carga de la prueba a los demandados de demostrar por qué los

organizadores del demandante no pueden ser objeto de derecho de autor”). En resumen, para vencer la presunción de validez, los demandados deben demostrar por que las fotografías no pueden ser objeto de protección de derecho de autor. Esto no lo han hecho, primero porque el grado de originalidad requerido es mínimo⁴. Al tratar el tema del umbral requerido para la protección de derecho de autor, en *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 499 U.S. 340 (1991), la Corte Suprema sostuvo que “la condición sine qua non para la protección de derecho de autor es la originalidad” y que “original, según el término se usa en derecho de autor, significa solo que la obra fue creada independientemente por el autor (a diferencia del copiado de otras obras), y que posee al menos un mínimo grado de creatividad” (Ídem at 345, se omiten citas). Aquí no se disputa la creación independiente de las fotografías –son el resultado exclusivo del trabajo de Ets-Hokin por lo cual, lo que debemos decidir es si las fotografías de las botellas de vodka de Skyy poseen “al menos un mínimo grado de creatividad”.

⁴ A la luz de la conexión histórica entre el derecho de autor sobre las fotografías de conformidad con los derechos estadounidense e inglés, es notable que el requisito de originalidad para el derecho de autor sobre las fotografías sea también bajo de acuerdo al derecho inglés. Como lo observó un comentarista:

“El requisito de originalidad para las fotografías ha existido desde la Ley de Derecho de Autor sobre las Bellas Artes de 1862 [*Fine Arts Copyright Act 1862*] (...) Desde el comienzo, sin embargo, el estándar de originalidad fue mínimo. El asunto fue considerado en *Graves' Case*, [L.R. 4 Q.B. 715 (1869),] donde el solicitante alegaba que un derecho de autor independiente no podía subsistir sobre fotografías de grabados preexistentes. Al sostener que tales fotografías eran susceptibles de un registro de derecho de autor independiente de conformidad con la Ley de 1862, el Juez Blackburn razonó que “todas las fotografías son copias de algún objeto, como una pintura o una estatua. Y me parece que una fotografía tomada de un cuadro es una fotografía original, en la medida en que copiarla es una violación de esta ley” [Ídem at 723].

(Keith Lupton, *Photographs and the Concept of Originality in Copyright Law*, 10(9) EUR. INTELL. PROP. REV. 257, 257 & n.8(1988)).

[23] Feist, que involucraba listados en un directorio telefónico, describió en grado requerido de creatividad como “extremadamente bajo”; incluso una pequeña cantidad será suficiente. La amplia mayoría de obras logran el grado muy fácilmente, ya que poseen alguna chispa creativa, ‘sin importar cuán cruda, humilde u obvia’ pueda ser” (Ídem, se omiten citas). Cuando esta articulación del umbral mínimo para la protección de derecho de autor se combina con el criterio mínimo de originalidad requerido para las obras fotográficas, el resultado es que incluso el más ligero toque artístico cumpliría la prueba de originalidad para una fotografía.

[24] Al evaluar la “chispa creativa” de una fotografía, se nos viene a la mente el comentario del Juez Learned Hand de que “ninguna fotografía, aunque sea simple, puede no estar tocada por la influencia personal del autor” (*Jewelers' Circular Pub. Co. v. Keystone Pub. Co.*, 274 F. 932, 934 (S.D.N.Y. 1921)). Este enfoque, de acuerdo con la doctrina imperante en el área de derecho de autor, “se ha convertido en la opinión predominante”, y como resultado, “casi cualquier [] fotografía puede reivindicar la originalidad necesaria para soportar un derecho de autor meramente en virtud de la escogencia personal de los fotógrafos [sic] del objeto, ángulo de fotografía, iluminación y determinación del momento preciso en el que la fotografía será tomada” (1 MELVIN B. NIMMER & DAVID NIMMER, *NIMMER ON COPYRIGHT* § 2.08[E][1], at 2-130 (1999), en lo sucesivo, NIMMER). Este circuito está entre la mayoría de los tribunales que ha adoptado esta opinión. Así, hemos observado que los “tribunales han reconocido repetidamente que las decisiones creativas involucradas en la producción de una fotografía pueden hacerla suficientemente original como para hacerla protegible y ‘han delineado cuidadosamente la selección del sujeto, postura, fondo, iluminación, y quizás incluso solo la perspectiva como elementos protegibles de la obra de un fotógrafo” (*Los Angeles News Serv. v. Tullo*, 973 F.2d 791, 794 (9th Cir. 1992), citando *United States v. Hamilton*, 583 F.2d 448, 452 (9th Cir. 1978)).

[25] En vista del bajo umbral para el elemento creatividad, y dado que los tipos de decisiones que Ets-Hokin tomó en cuanto a la iluminación, sombras, ángulo, fondo, etc., han sido reconocidas como suficientes para conllevar protección de derecho de autor, no tenemos dificultad en concluir que los demandados no han cumplido con su carga de demostrar la invalidez del derecho de autor de Ets-Hokin, y que las fotos de producto de Ets-Hokin son suficientemente creativas, y por lo tanto suficientemente originales, para merecer protección de derecho de autor (véase también *Bleistein*, 188 U.S. at 250: “La foto menos pretenciosa tiene más originalidad en ella que directorios y similares, que pueden ser protegibles”). Finalmente, aunque Ets-Hokin tomó fotos que indudablemente se parecen a muchas otras fotos de producto de botellas –de frente, centrada, a contraluz de tal forma que la palabra “Skyy” en la botella es evidente- el potencial de esa similitud no le arrebató a su obra la módica originalidad necesaria para poder ser protegida por derecho de autor. En efecto, el hecho de que os fotografías originales del mismo objeto puedan parecer similares no le arranca su originalidad o niega su posibilidad de ser protegida (véase *Feist*, 499 U.S. at 345-46: “La originalidad no significa novedad; una obra puede ser original aunque se parezca mucho a otras obras en la medida en que la similitud sea fortuita, no el resultado de una copia. Para ilustrar, asuma que dos poetas, cada uno ignorante del otro, componen poemas idénticos. Ninguna de las obras es novedosa, sin embargo ambas son originales y, por lo tanto, protegibles”).

[26] Habiendo concluido que las fotos de Ets-Hokin tienen derecho a protección de derecho de autor, dejamos al tribunal de distrito el alcance del derecho de autor de Ets-Hokin sobre las fotografías en relación con la infracción reclamada.

C. Derecho de autor derivado

[27] Ahora trataremos el asunto del derecho de autor derivado porque el tribunal de distrito analizó las fotografías como obras derivadas.

Por las razones establecidas a continuación, este no es un caso de obras derivadas.

[28] La Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act] define una “obra derivada” como una “obra basada en una o más obras preexistentes”⁵ (Copyright Act of 1976 § 101, 90 Stat. 2541, 2542, [17 U.S.C. § 101](#)). El tribunal de distrito sostuvo, y Skyy alega, que las fotografías de Ets-Hokin son obras derivadas. El tribunal explicó que las fotografías caían dentro de la definición legal porque se basaban o derivaban de la botella de vodka de Skyy, que el tribunal concluyó, sin explicación, que calificaba como una “obra persistente” original. Después de determinar que “una obra original debía ser protegida o protegible para que una obra posterior fuese ‘derivada’”, el tribunal de distrito concluyó lo siguiente:

“Aquí, la botella de Skyy es claramente una obra preexistente por definición legal. Además, la botella incluye su apariencia distintiva (la botella azul, la etiqueta dorada, etc.) y el material protegido por derecho de autor (la etiqueta y todas las características no utilitarias de la botella)” y es por lo tanto una obra protegida y susceptible de derecho de autor”.

[29] Nunca hemos abordado previamente si una fotografía puede ser una obra derivada, y específicamente, si una obra derivada debe basarse en una obra susceptible de protección de derecho de autor. En sentido coloquial, una fotografía se deriva del objeto que es su tema central. Como tal, un maestro de fotografía

⁵ La definición legal completa establece:

Una “obra derivada” es una obra basada en una o más obras preexistentes, una obra basada en una o más obras preexistentes, como una traducción, arreglo musical, dramatización, adaptación literaria, versión cinematográfica, fonograma, reproducción de arte, compendio, condensación, o cualquier otra forma en la que una obra pueda ser reformada, transformada o adaptada. Una obra conformada por revisiones editoriales, anotaciones, elaboraciones u otras modificaciones que, como un todo, representen una obra original de autoría, es una “obra derivada”. (Título 17 del U.S.C., Sección 101).

escribió que una fotografía era una imagen “derivada del (...) objeto fotografiado” (Henry Holmes Smith, *Photography In Our Time*, in KALAMAZOO ART CTR., THREE PHOTOGRAPHERS (catalog of exhibition) (Feb. 1961), reprinted in PHOTOGRAPHERS ON PHOTOGRAPHY, *supra*, at 99, 102). Pero simplemente porque las fotografías sean en este sentido coloquial “derivadas” de su tema central, no necesariamente se desprende que sean obras derivadas de conformidad con el derecho de autor.

[30] Como se explica más adelante, el tribunal erró al adoptar el marco de la obra derivada por dos razones: (1) una obra derivada debe basarse en una obra preexistente que sea susceptible de protección de derecho de autor; y (2) la botella de vodka de Skyy es un objeto utilitario que no es protegido por derecho de autor.

1. La obra preexistente debe ser susceptible de protección de derecho de autor

[31] De conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor [Copyright Act], una obra no es una “obra derivada” salvo que se “base en una o más obras preexistentes” y, para calificar como una “obra preexistente”, la obra relevante debe ser susceptible de protección de derecho de autor⁶. La Ley no establece este punto de manera explícita, ni define “obra”, pero una

⁶ Este asunto no surge con frecuencia. Normalmente en los casos sobre obras derivadas la obra relevante es susceptible de protección, y los tribunales implícitamente reconocen la susceptibilidad de protección de derecho de autor como un prerrequisito para invocarse en una reclamación de derechos derivados (véase, por ejemplo, *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207 (1990), que trata sobre una película basada en un cuento de revista; *Pickett v. Prince*, 207 F.3d 402 (7th Cir. 2000), que trata sobre una guitarra basada en el símbolo protegido asociado con la leyenda de rock Prince; *Micro Star v. Formgen Inc.*, 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998), que trata sobre un software de videojuego basado en otro software de videojuego; *ERG*, 122 F.3d 1211, que trata sobre disfraces basados en personajes de dibujos animados; *Russell v. Price*, 448 F. Supp. 303 (C.D. Cal. 1977), que trata sobre una película basada en el juego “Pygmalion”).

lectura global de la ley y su historia legislativa obligan a esta conclusión.

[32] Considerando la ley, para empezar, varias disposiciones legales apuntan al requisito de que la “obra preexistente” relevante sea protegible por derecho de autor. De conformidad con la sección 106, el “titular de derecho de autor” tiene “derechos exclusivos” a preparar obras derivadas basadas en la obra protegida por derecho de autor” (*Ídem* § 106(2), énfasis nuestro). La ley presupone que la obra preexistente –esto es, la obra que subyace a la obra derivada- es protegible por derecho de autor. Otras disposiciones respaldan esta lectura.

[33] De acuerdo con la sección 102, titulada “Materia del derecho autor: En general, la protección de derecho de autor “subsiste (...) en obras originales de autoría” (17 U.S.C. § 102(a)). Tales “obras originales de autoría” incluyen no solo a las obras subyacentes (preexistentes) sino también a obras derivadas y compilaciones (véase *ídem* § 103(a): *Ela materia del derecho de autor (...) incluye complicaciones y obras derivadas*). Es significativo que el término “obras” sea usado para definir la “materia del derecho de autor” y que todos esos tipos de obras sean objeto de derecho de autor.

[34] También es significativo que la Ley sobre Derecho de Autor específicamente limite el alcance de la protección de derecho de autor para las obras derivadas (y compilaciones). De conformidad con la sección 103, la protección de derecho de autor “para una obra que emplee material preexistente sobre la cual subsista no se extiende a cualquier parte de la obra en la cual dicho material haya sido usado ilegítimamente” (*ídem* § 103(a)). Tendría muy poco sentido especificar que el derecho de autor sobre una obra derivada no se extiende a cualquier parte de esa obra que use “material preexistente sobre el cual subsista derecho de autor” si ese material “ha sido usado

ilegítimamente” a menos que el material mismo sea protegible por derecho de autor⁷.

[35] La comparación de cómo la Ley sobre Derecho de Autor define “obra derivada” y “compilaciones” proporciona una explicación para el uso del término “material preexistente” en la sección 103 e igualmente apoya la proposición de que la “obra preexistente” subyacente debe ser protegible. Una obra derivada, como se indicó anteriormente, se define como “una obra basada en una o más “obras preexistentes”, mientras que una “compilación” se define como “una obra formada por la colección y ensamblaje de datos (...) o materiales preexistentes” (Ídem § 101, énfasis nuestro). Especificando que una obra derivada se basa en una “obra preexistente” — a diferencia de “... datos o materiales preexistentes”, la base de una compilación—el Congreso estableció una distinción con una diferencia, una distinción a la que debemos dar significado. Concordamos con Nimmer en que “la referencia a ‘obras preexistentes’ en esta definición, en comparación con la referencia a ‘materiales preexistentes’ en la definición de una ‘compilación’ implica que una obra derivada, a diferencia de una compilación, debe incorporar lo que en sí mismo es objeto de derecho de autor” (1 NIMMER § 3.01, at 3-3 n.10)⁸. Esta implicación se hace aún más clara cuando consideramos que el término “obra” u “obras” se usa a lo largo de la Ley sobre Derecho de Autor para referirse a la “materia” que la ley está destinada a proteger: “obras originales de autoría” (véase Ídem § 3.06, at 3-34.23: “la obra u obras preexistentes sobre las

⁷ Interpretar el término “ilegítimamente” para referirse a una violación de la Ley sobre Derecho de Autor en lugar de cualquier otra ley es consistente con la historia legislativa del texto legal, que habla de uso ilegítimo solo en conexión con violaciones de derecho de autor (véase H. REP. NO. 94-1476, at 57 (1976), reimpresa en 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5670-71: empleo ilegítimo de material preexistente protegido por derecho de autor”; S. REP. NO. 94-473, at 55 (1975) (lo mismo); véase también 1 NIMMER § 3.06, at 3-34.26 & n.26).

⁸ En cambio, los ‘materiales preexistentes’ que son la base de una compilación “pueden o no, por sí mismos, ser susceptibles de protección por derecho de autor” (1 NIMMER § 3.02, at 3-5).

cuales cierta obra derivada o colectiva se basa deben ser susceptibles de protección de derecho de autor en el sentido de que deben constituir una obra original de autoría en el significado de la Sección 102”).

[36] Estas secciones legales leídas conjuntamente⁹, y en concordancia con el hecho de que el término “obra derivada” aparece solo en la Ley sobre Derecho de Autor y no, por ejemplo, en las leyes sobre patentes o marcas comerciales, indican que para que una obra califique como obra derivada, la obra de la cual se deriva debe en sí misma estar dentro del ámbito del derecho de autor.

[37] Vemos muy simple el significado de la ley, pero en la medida que exista alguna ambigüedad, la historia legislativa también confirma nuestra lectura de la Ley. Un informe de la Cámara de Representantes que acompaña a la Ley sobre Derecho de Autor indica que “una obra derivada (...) requiere un proceso de reformatión, transformación o adaptación de una o más obras preexistentes; la obra preexistente debe estar dentro de la materia general del derecho de autor establecida en la sección 102, independientemente de si está o alguna vez estuvo protegida por derecho de autor” (H.R. REP. NO. 94-1476, at 57 (1976), reimpreso en 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5670, énfasis nuestro y se omiten las citas internas. Véase también Phillip Edward Page, *The Works: Distinguishing Derivative Creations Under Copyright*, 5 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 415, 418 (1986): “Para que sea derivada, una obra debe ‘basarse en’ una obra preexistente que por sí misma pudiera estar dentro de la materia general del derecho de autor”).

[38] Solo necesitamos comentar brevemente la afirmación del tribunal de distrito de que

⁹ Véase de manera general *United States v. Wells*, 519 U.S. 482, 490 (1997), que indica que al interpretar leyes, “el primer criterio en la jerarquía interpretativa es una lectura natural del texto completo”; *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 235 (1990), que interpreta la Ley sobre Derecho de Autor “leyendo el lenguaje corriente de [dos secciones diferentes] conjuntamente”).

apariciencia distintiva de la botella -su color azul, etiqueta dorada, etc.- la convierten en una obra protegida. Aunque es verdad que podría decirse que la apariciencia distintiva [trade dress] otorga a Skyy alguna protección de derecho de propiedad intelectual con respecto a su botella¹⁰ -un asunto que no necesitamos decidir aquí- esa protección es irrelevante para decidir si la botella es una obra preexistente de conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor¹¹. Como se observó anteriormente, este concepto es particular del derecho de autor, y su alcance debe definirse dentro de los límites de esa ley. La Ley sobre Derecho de Autor habla de derecho de autor, no de apariciencia distintiva, y su materia, según se define en la sección 102, es la “obra original de autoría”.

2. La botella no es protegible por derecho de autor

[39] Reconociendo que la obra preexistente debe ser protegible por derecho de autor, pasamos entonces a la denominada obra preexistente –la botella de vodka de Skyy. El tribunal de distrito trató a la botella como un todo como la “obra preexistente” subyacente, aunque la botella como un todo es un objeto

¹⁰ Véase, por ejemplo, los siguientes casos que abordan la apariciencia distintiva y protección marcaria en botellas: *Paddington Corp. v. Attiki Importers & Distributors, Inc.*, 996 F.2d 577 (2d Cir. 1993); *Faberge, Inc. v. Saxony Prods., Inc.*, 605 F.2d 426 (9th Cir. 1979); *Carillon Importers Ltd. v. Frank Pesce Group, Inc.*, 913 F. Supp. 1559 (S.D. Fla. 1996).

¹¹ Si sostuviésemos, como lo hizo el tribunal de distrito, que la obra preexistente debe ser simplemente “protegible” y que la protección de la apariciencia distintiva era suficiente para invocar el requisito de la “obra preexistente” subyacente, sería razonable que las obras protegidas por marcas o patentes también fuesen base para obras derivadas. Sin embargo, seguir ese camino sería contrario a la Ley sobre Derecho de Autor y trastornaría las divisiones básicas del derecho de la propiedad intelectual. Por una buena razón, la Corte Suprema alerta contra mezclar las doctrinas marcarias y de derecho de autor (véase *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439 & n.19 (1984); *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90, 97-98 (1918); *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 93-95 (1879)).

utilitario que no puede ser objeto de derecho de autor.

[40] De conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor, el diseño de un artículo útil, como una botella, no es protegible salvo que el diseño incluya características que existan separadamente de las utilitarias:

“Tales obras incluirán obras de realización artística en la medida en que estén involucrados sus formas, pero no sus aspectos mecánicos o utilitario; el diseño de un artículo útil, según se define en esta sección, se considerará una obra pictórica, gráfica o escultórica solo si y en la medida que dicho diseño incorpore características pictóricas, gráficas o escultóricas que puedan ser identificadas separadamente y ser capaces de existir independientemente de los aspectos utilitarios del artículo”.

(17 U.S.C. §101). Como lo observó Nimmer, “una obra es un ‘artículo útil’ y por lo tanto se le niega el derecho de autor por su forma como tal, si tiene ‘una función utilitaria intrínseca’ aunque pueda tener otras funciones que no sean utilitarias” (1 NIMMER § 2.08[B][3], at 2-97, se omiten notas al pie). En este caso, el tribunal de distrito no identificó ninguna característica artística de la botella que fuese separable de sus características utilitarias. Tampoco encontramos ninguna. Aunque es “difícil determinar cuándo las características pictóricas, gráficas o escultóricas ‘pueden ser identificadas separadamente, y ser capaces de existir independientemente de los aspectos utilitarios del artículo’” (Ídem at 2-98), concluimos que la botella no tiene “características artísticas (que) puedan ser identificadas separadamente y (que) sean capaces de existir independientemente como una obra de arte” (*Fabrica*, 697 F.2d at 893)¹².

¹² Véase LESTER HORWITZ & ETHAN HORWITZ, 1 INTELLECTUAL PROPERTY COUNSELING AND LITIGATION § 3.03[1][a], at 3-43 n.9 (1999), para observar ejemplos adicionales de casos en los que los tribunales han encontrado que características son

[41] *La botella de vodka de Skyy, aunque es atractiva, no tiene un diseño especial u otras características que pudiesen existir independientemente como una obra de arte. Es esencialmente una botella funcional sin una forma distintiva.*

[42] *Pasando ahora a la etiqueta de la botella, que el tribunal de distrito también citó en parte al categorizar las fotos de Ets-Hokin como obras derivadas, observamos que “una reclamación de derecho de autor no puede estar registrada en una impresión o etiqueta conformada únicamente por la marca relevante y carente de materia de derecho de autor” (37 C.F.R. § 202.10(b)). Aunque las “ilustraciones gráficas” de una botella son normalmente susceptibles de protección de derecho de autor¹³, la “materia textual” no lo es –al menos no salvo que el texto “ayude o aumente” una ilustración gráfica que se acompañe (1 NIMMER § 2.08[G][2], at 2-136¹⁴). La etiqueta*

separables, o inseparables, de las características utilitarias del artículo.

¹³ Véase 1 NIMMER § 2.08[G][2], at 2-136 & n.234.1. En cuanto al requisito de originalidad, vale observar que “hay alguna tendencia a exigir de alguna manera un mayor grado de originalidad en las etiquetas que en otras obras” (1 NIMMER § 2.08[G][3], at 2-140 & n.252, que cita varios casos).

¹⁴ Nimmer explica lo siguiente:

Como quiera que se cataloguen, deben observarse ciertas limitaciones de derecho de autor a la protección disponible para dicho material textual. En *Kitchens of Sara Lee, Inc. v. Nifty Foods Corp.*, [266 F.2d 541 (2d Cir. 1959)], el tribunal expresamente refrendó el siguiente pasaje de una Circular de la Oficina de Derecho de Autor (...) relacionada con impresiones y etiquetas comerciales: “Los nombres de marcas, marcas comerciales, slogans y otras frases o expresiones cortas no pueden ser protegidas por derecho de autor, incluso si están dispuestas o impresas de manera distintiva”. Esto confirma una anterior tendencia discernible en los casos en que tales frases cortas colocadas en etiquetas no podían reivindicar protección de derecho de autor, al menos si la materia textual no ayuda o aumenta una ilustración gráfica que se acompañe” (1 NIMMER § 2.08[G][2], at 2-136; se omiten notas al pie. véase también *Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumon, Inc.*, 466 F.2d 705, 710 (7th Cir. 1972), que cita el caso *Kitchens of Sara Lee* y sostiene que la frase “el tipo más personal de desodorante” que aparece

en la botella de vodka de Skyy está únicamente conformada por texto y no incluye ilustraciones gráficas.

[43] *Sin embargo, no necesitamos decidir si la etiqueta es protegible por derecho de autor porque las fotos de producto de Ets-Hokin se basan en la botella como un todo, no en la etiqueta. El objeto de las fotos era capturar la botella en su integridad. Los demandados no han citado ningún caso que sostenga que una botella de esa naturaleza pueda ser objeto de protección de derecho de autor, y no sabemos de ninguno. Efectivamente, la posición de Skyy de que las fotografías de objetos cotidianos, funcionales no susceptibles de protección de derecho de autor son sujeto de análisis como obras derivadas privaría tanto a fotógrafos amateur como comerciales de sus expectativas legítimas de protección de derecho de autor. Como las fotos de producto de Ets-Hokin son fotos de la botella como un todo – un artículo útil no objeto de protección de derecho de autor- y no fotos de simplemente, o incluso principalmente, de su etiqueta, concluimos que la botella no califica como “obra preexistente” dentro del significado de la Ley sobre Derecho de Autor. Como tales, las fotos que Ets-Hokin tomó de la botella no pueden ser obras derivadas¹⁵. El tribunal de distrito cometió un error al llegar a esa conclusión.*

al dorso de un desodorante en aerosol no era objeto de protección de derecho de autor).

¹⁵ A lo largo de su escrito, Skyy se basa fundamentalmente en un caso del Séptimo Circuito, *Gracen v. Bradford Exchange*, 698 F.2d 300 (7th Cir. 1983), que involucraba una pintura de una fotografía de Judy Garland. Sin embargo, el caso Gracen es inadecuado porque involucraba una obra basada en material incuestionablemente protegible por derecho de autor, que el presente caso no lo es. También vale observar que *Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Inc. v. Gentile Productions*, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998), no tiene aplicabilidad en el presente caso. No solo es un caso marcario, sino que en ninguna parte la mayoría, o si vamos al caso, ni siquiera el voto salvado, analizan el asunto –relacionado con el diseño único del edificio de un museo– según la legislación sobre derecho de autor, y mucho menos bajo la rúbrica un derecho de autor derivado.

II. INFRACCIÓN

[44] *Habiendo determinado que las fotos de Ets-Hokin son obras susceptibles de protección de derecho de autor, pasamos a la cuestión de la infracción. Ets-Hokin reclama infracción con respecto al uso por Skyy de sus fotos de producto y con respecto a la contratación y uso de fotos producidas por otros fotógrafos quienes, según Ets-Hokin, imitaron ilegítimamente su obra¹⁶. Este asunto, que el tribunal de distrito no abordó en vista de su conclusión de que Ets-Hokin no había establecido la validez de su derecho de autor, debería ser abordado en primera instancia por ese tribunal. Aunque Ets-Hokin ha ganado la batalla de la susceptibilidad de protección de derecho de autor, el ganador de la guerra sobre la infracción aún no se ha determinado.*

[45] *Observamos que Skyy ha invocado las doctrinas de la fusión y de los lugares comunes (scenes a faire). De acuerdo con la doctrina de la fusión, los tribunales no protegerán contra infracción a una obra objeto de derecho de autor si la idea subyacente de la obra puede expresarse solo de una forma, para evitar que haya un monopolio sobre la idea subyacente*

¹⁶ En su demanda, Ets-Hokin alegó las siguientes teorías de infracción: (1) Skyy usó ilegalmente la obra de Ets-Hokin para varios anuncios publicitarios, incluyendo en la revista *Deneuve*, en el *San Francisco Examiner*, y en el costado de un autobús; y (2) Skyy usó fotografías tomadas por otros que imitaban las fotografías de Ets-Hokin. Skyy alega que la apelación que, principalmente en base a una breve referencia entre paréntesis en el escrito de presentación en cuanto a la sentencia sumaria, Ets-Hokin abandonó la primera teoría; Ets-Hokin afirma que no hubo ningún abandono. Leyendo la declaración en contexto, esto es, como respuesta a los esfuerzos de Skyy para minimizar la naturaleza de las reclamaciones, junto a otras declaraciones específicas que alegaban ambas teorías de infracción –y dado que el tribunal de distrito no llegó a la cuestión de la infracción, concluimos que Ets-Hokin mantuvo ambas teorías de infracción. El voto salvado sugiere que no hay forma de que Ets-Hokin pueda probar la infracción. En base a los autos ante nosotros, creemos que este en un asunto para ser abordado en primera instancia por el tribunal de distrito. Por ejemplo, el tribunal de distrito aún no ha abordado si ha habido un copiado absoluto, como lo alega Ets-Hokin.

(véase *CDN Inc. v. Kapes*, 197 F.3d 1256, 1261 (9th Cir. 1999)). *En ese caso, se dice que la idea y la expresión de la obra se “fusionan”. De acuerdo con la doctrina relacionada de los lugares comunes, los tribunales no protegerán contra infracción a una obra objeto de derecho de autor si la expresión representada en la obra necesariamente fluye desde una idea cliché¹⁷; como en la fusión, el fundamento es que no debería existir monopolio sobre la idea subyacente no protegible (véase *Landsberg v. Scrabble Crossword Game Players, Inc.*, 736 F.2d 485, 489 (9th Cir. 1984); véase *v. Durang*, 711 F.2d 141, 143 (9th Cir. 1983) (per curiam)). Aunque existe algún desacuerdo entre tribunales en cuanto a si estas dos doctrinas figuran en la cuestión de la susceptibilidad de protección de derecho de autor o son más propiamente defensas contra la infracción (véase *Mason v. Montgomery Data, Inc.*, 967 F.2d 135, 138 n.5 (5th Cir. 1992), observando una separación en cuanto a la doctrina de la fusión; 4 NIMMER § 13.03[B][3], at 13-69 - 13-70 & nn.164, 165 (lo mismo); ídem at § 13.03[B][4], at 13-73 n.182, observando una separación en cuanto a la doctrina de los lugares comunes), sostenemos que son defensas contra la infracción (concorda *Kregos v. Associated Press*, 937 F.2d 700, 705 (2d Cir. 1991), que concluye que la doctrina de la fusión se relaciona con la infracción, no con la susceptibilidad de protección de derecho de autor; *Reed-Union Corp. v. Turtle Wax, Inc.*, 77 F.3d 909, 914 (7th Cir. 1996), que explica por qué la doctrina de los lugares comunes es independiente de la validez de un derecho de*

¹⁷ Nimmer explica lo siguiente:

Por ejemplo, si dos escenarios desean tratar la idea no protegida de la vida policial en el Sur del Bronx, para cada uno sería solo natural representar [determinadas escenas estereotípicas convencionales]. El Juez Leon Yankwich ha denominado tales [escenas] “*scenes a faire*” –es decir, “escenas que ‘tienen’ que hacerse”. Esa frase se invoca con frecuencia para inmunizar de responsabilidad la similitud de incidentes o tramas que necesariamente se desprenden de un tema o marco común. Es más, más allá de meros incidentes de “trama” aplicables a las obras de ficción, la doctrina de los lugares comunes o *scene a faire* también puede invocarse en otros contextos del derecho de autor. (4 NIMMER § 13.03[B][4], at 13-72 - 13-73).

autor; véase también 4 NIMMER §§ 13.03[B][3], at 13-69 - 13-70, 13.03[B][4], at 13-73). En concordancia, estas defensas deberían ser abordadas en primera instancia por el tribunal de distrito en el contexto de las reclamaciones de infracción.

[46] SE ANULA Y REMITE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Voto salvado de D.W. NELSON:

[48] La opinión de la mayoría se equivoca al anular la orden de sentencia sumaria del tribunal de distrito porque no hay forma de que Ets-Hokin pueda probar la infracción dado el bajo criterio de originalidad para las fotografías. Concuero con la opinión de la mayoría de que bajo este criterio esas fotografías de Ets-Hokin son originales. Al mismo tiempo, sin embargo, también están las otras presuntas fotografías infractoras de la botella de vodka de Skyy¹⁸. Estas fotografías subsiguientes se basan en ángulos, sombras y resaltados con iluminación de la etiqueta dorada de la botella ligeramente diferentes. Por lo tanto, incluso si el tribunal de distrito hubiese aplicado el criterio de originalidad apropiado, la demanda de Ets-Hokin no hubiese sobrevivido a la sentencia sumaria porque las fotografías subsiguientes también poseen originalidad¹⁹. En más, como

¹⁸ Aunque puede ser el mejor argumento de Ets-Hokin, este no es un caso de licenciamiento sobre el uso no autorizado de las fotografías de Ets-Hokin (véase *Mendler v. Winterland Prod.*, 207 F.3d 1119 (9th Cir. 2000)). El tribunal de distrito llegó a la inequívoca conclusión de hecho (que nosotros revisamos por claro error) de que Ets-Hokin abandonó sus reclamaciones sobre el uso no autorizado de sus fotografías en anuncios publicitarios. Y Ets-Hokin no intentó refutar la conclusión del tribunal de distrito en sus escritos de apelación. La opinión de la mayoría intenta ignorar la conclusión de hecho del tribunal de distrito y la falta de argumentación de Ets-Hokin en este asunto. Sin embargo, el único asunto restante en este caso es si las fotografías subsiguientes de la botella de Skyy infringen el derecho de autor de Ets-Hokin. Como cuestión de derecho, no puede haber infracción a causa del bajo estándar de originalidad.

¹⁹ Hemos reconocido dos excepciones a esta amplia regla de originalidad: (1) una fotografía de una fotografía

cuestión de derecho, las defensas legales como las doctrinas de scenes a fair y de la fusión impiden a Ets-Hokin prevalezca en sus reclamaciones por infracción de derecho de autor.

[49] También estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría de que el tribunal de distrito erró al fundamentar su orden de sentencia sumaria únicamente en un análisis de las obras derivadas. Sin embargo, la opinión de la mayoría no reconoce que es una cuestión mucho más cercana (y una cuestión que carece de clara autoridad legal o judicial) si una fotografía de una botella de vodka puede ser objeto del análisis de las obras derivadas. Una obra derivada se define como “una obra basada en una o más obras preexistentes, como una traducción, arreglo musical, dramatización, adaptación literaria, versión cinematográfica, fonograma, reproducción de arte, compendio, condensación, o cualquier otra forma en la que una obra pueda ser reformada, transformada o adaptada” (17 U.S.C. § 101). Aunque hemos reconocido que la definición legal de la obra derivada es “irremediamente dilatada” (véase *Micro Star v. Formgen, Inc.*, 154 F.3d 1107, 1110 (9th Cir. 1998)), la definición está limitada por requisitos adicionales no legalmente establecidos. *Micro Star* reconoció que una obra derivada “debe incorporar sustancialmente material protegido de la obra preexistente” (véase *id.*, que cita *Litchfield v. Spielberg*, 736 F.2d 1352, 1357 (9th Cir. 1984); énfasis nuestro).

[50] No está claro del simple significado de la ley sobre derecho de autor que una obra preexistente deba ser objeto de protección de derecho de autor o si la obra subyacente deba

protegida por derecho de autor; y (2) una fotografía que duplica todos y cada uno de los elementos de una fotografía protegida por derecho de autor (véase *Los Angeles News Serv. v. Tullo*, 973 F.2d 791, 794 n.2 (9th Cir. 1992), que cita a *Nimmer* on Copyright, § 2.08[E][1], at 2-126.3-2.126.7 (1992 ed.)). Ninguna de estas excepciones aplica a este caso. Dados los diferentes ángulos, sombras e iluminaciones de las fotografías subsiguientes, éstas no son virtualmente idénticas y por lo tanto no violan las fotografías de Ets-Hokin.

ser simplemente protegible. La opinión de la mayoría se basa en inferencias en la ley y ausencia de referencias a obras derivadas en las leyes sobre marcas y patentes. La única otra autoridad de la opinión se basa en citas selectivas del tratado de Nimmer (véase, por ejemplo, *Micro Star*, 154 F.3d at 1112, que cita *Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co.*, 856 F.2d 1341, 1343 (1988), que cita 1 Nimmer on Copyright § 3.01 (1986 ed.)) ("Una obra se considerará una obra derivada solo si se consideraría infractora si el material que ha derivado de una obra preexistente ha sido tomado sin el consentimiento del titular de derecho de autor sobre esa obra preexistente").

[51] Sin embargo, ni la opinión de la mayoría ni *Ets-Hokin* citan ningún caso que diga que las obras protegidas por apariencia distintiva [trade dress] y marcas no puedan ser protegidas de obras derivadas (pero véase *Theotokatos v. Sara Lee Personal Prods.*, 971 F. Supp. 332, 338 (N.D. Ill. 1997), que encuentra una obra derivada basada en logos y marcas preexistentes; *Moore Publishing, Inc. v. Big Sky Mktg., Inc.*, 756 F. Supp. 1371, 1375 (D. Idaho 1991), que encuentra una obra derivada basada en logos). Aunque en un voto salvado en un caso sobre fotografías no autorizadas del Hall de la Fama del Rock and Roll de Cleveland, el Juez Boyce Martin asumió para los fines de este argumento que una fotografía de una botella de Coca Cola era una obra derivada:

Cuando una botella de Coca Cola es fotografiada, pierde una dimensión, pero el objeto de la foto permanece reconocible como uno de figura tridimensional y objeto de protección marcaría. Si una fotografía de una marca –por ejemplo, una de la botella de Coca Cola– puede ser vendida por el titular de la marca en forma de afiche, ese afiche naturalmente debe ser reconocido como uno de los “bienes” del titular, aunque un bien derivado.

(Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Inc. v. Gentile Prods., 134 F.3d 749, 757 (6th Cir.

1997) *Martin*, C.J., voto salvado). El análisis de *Martin* refleja el análisis en este caso y en casos de obras derivadas en otros circuitos²⁰. Basta decir, para activar un análisis de obras derivadas, que algunos aspectos de la obra preexistente deben ser protegidos, sea por derecho de autor o por marcas y apariencia distintiva.

[52] El defecto en el análisis de obras derivadas de la opinión de la mayoría es que le consistentemente le quita importancia a los elementos protegidos de la botella de vodka de Skyy, comenzando con el intento de la opinión reproducir la etiqueta de Skyy en las declaraciones de hecho. La representación tosca, no a escala, en blanco y negro en la opinión ignora la forma en la que la etiqueta dorada contrasta con su ecléctica botella azul. Las botellas de vodka son con frecuencia objeto de campañas impresas altamente competitivas. Por ejemplo, *Absolut Vodka* es famosa por sus ingeniosos anuncios presentando a su botella. La opinión de la mayoría desconoce los elementos protegibles por derecho de autor de la botella de Skyy –sus características no utilitarias (como el color y forma de la botella) y su etiqueta. Además, la botella y etiqueta son solo objetos de protección marcaría y de apariencia distintiva [trade dress]. Si el análisis de las obras derivadas se limita exclusivamente a las obras protegidas por derecho de autor (a diferencia de obras protegidas por marca y apariencia

²⁰ El intento de la mayoría de distinguir la decisión del Juez Posner en *Gracen v. Bradford Exch.*, 698 A F.2d 300 (7th Cir. 1983) –porque *Gracen* es un caso de obras derivadas basadas en una obra “indudablemente” protegida por derecho de autor– es persuasiva. *Gracen* (698 F.2d at 302), que concluye que una pintura copiada de fotografías de Dorothy de la película “El mago de Oz” era una obra derivada, parece ser pertinente en este caso, especialmente dado que la etiqueta de la botella de Skyy y las características no utilitarias son protegibles por derecho de autor. Tampoco aborda específicamente la opinión de la mayoría la analogía de la botella de Coca Cola del Juez Martin en *Rock and Roll Hall of Fame and Museum*. Conjuntamente, *Gracen* y la analogía de la botella de Coca Cola sugieren que un análisis de obras derivadas puede ser apropiado en este caso, aunque no como medio para otorgar una sentencia sumaria.

distintiva), concierne al Congreso, no al Noveno Circuito, decirlo. Tal como están las cosas, el análisis de las obras derivadas puede ser otro medio para impedir a Ets-Hokin obtener un monopolio sobre las fotos de producto de la botella de Skyy.

[53] El tribunal de distrito no debió haber declarado sin lugar este caso basándose exclusivamente en el análisis de las obras derivadas porque este caso pudo haber sido

declarado sin lugar sobre fundamentos legales más firmes –la originalidad de las fotografías presuntamente infractoras y la doctrina de la fusión. Sin embargo, la opinión de la mayoría combina el error del tribunal de distrito con un rechazo absoluto a un análisis de obras derivadas en este caso. Por lo tanto, yo confirmaría la orden de sentencia sumaria del tribunal de distrito, aunque con fundamentos ligeramente diferentes. Con todo respeto, disiento de la opinión de la mayoría.