

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 fotográfica. Originalidad. Fotografías tomadas del mismo objeto.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Tribunal de Apelaciones para el 9º Circuito

FECHA: 2003

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

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

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: ETS-HOKIN vs. SKYY SPIRITS INC., 323 F.3d 763

SUMARIO:

“Este litigio de larga data es fundamentalmente sobre cuántas formas existen de crear una fotografía publicitaria, denominada «foto de producto» de una botella de vodka azul. Concluimos que no hay muchas. Por lo tanto confirmamos la sentencia sumaria del tribunal de distrito porque las presuntas fotografías infractoras no son «virtualmente idénticas» ...”.

[...]

“... el fotógrafo Joshua Ets-Hokin tomó una serie de fotografías de la icónica botella de vodka azul de Skyy para usarse en una campaña de mercadeo. Posteriormente Skyy contrató a otros dos fotógrafos para fotografiar la botella y usó estas fotografías en anuncios publicitarios y otros materiales de mercadeo”.

[...]

“De acuerdo con la doctrina de la fusión, los tribunales no protegerán de la 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. 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 cliché ... Asimismo, cuando características similares de una obra son «como materia práctica indispensables, o al menos estándar, en el tratamiento de una idea determinada, son tratadas como ideas y por lo tanto no son protegidas por derecho de autor» ...”.

“Aunque las fotografías de Ets-Hokin y Skyy son sin duda similares, su similitud es inevitable, dado el concepto compartido, o idea, de fotografiar la botella de Skyy. Cuando

aplicamos las doctrinas limitantes, sustrayendo los elementos no originales, a Ets-Hokin le queda solo un derecho de autor «delgado», que lo protege solo contra el copiado virtualmente idéntico».

[...]

“Las fotografías de Skyy no son virtualmente idénticas a las de Ets-Hokin. Efectivamente, difieren en muchas formas dentro de los límites de la foto de producto comercial. La iluminación difiere; los ángulos difieren; las sombras y luces difieren, así como lo hacen los reflejos y fondos. La única constante es la botella misma. Por lo tanto, los fotógrafos no están cometiendo infracción”.

TEXTO COMPLETO:

Ante: Mary M. Schroeder, Juez Principal, Alfred T. Goodwin y Richard R. Clifton, Jueces de Circuito

SCHROEDER, Juez Principal

[1] Este litigio de larga data es fundamentalmente sobre cuántas formas existen de crear una fotografía publicitaria, denominada "foto de producto" de una botella de vodka azul. Concluimos que no hay muchas. Por lo tanto confirmamos la sentencia sumaria del tribunal de distrito porque las presuntas fotografías infractoras no son “virtualmente idénticas”, como lo exige la aplicación de doctrinas defensivas de la fusión y de los lugares comunes [scenes a faire]. Concordamos plenamente con el tribunal de distrito en que tales defensas fueron invocadas apropiadamente.

*[2] Sin duda, sostuvimos lo mismo cuando esta causa fue previamente escuchada ante este tribunal (véase *Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc.*, [225 F.3d 1068](#) (9th Cir. 2000)). Los hechos y antecedentes del caso están contenidos en esa opinión, y los repetimos aquí solo en la medida necesaria.*

[3] En 1993, el fotógrafo Joshua Ets-Hokin tomó una serie de fotografías de la icónica botella de vodka azul de Skyy para usarse en una campaña de mercadeo. Posteriormente Skyy contrató a otros dos fotógrafos para

fotografiar la botella y usó estas fotografías en anuncios publicitarios y otros materiales de mercadeo. En 1996, Ets-Hokin presentó esta acción contra Skyy alegando infracción de su derecho de autor sobre las fotografías de 1993.

*[4] El tribunal de distrito originalmente otorgó una sentencia sumaria a favor de Skyy bajo el fundamento de que las fotografías de Ets-Hokin no eran suficientemente originales para ameritar protección de derecho de autor. Este tribunal anuló la decisión sosteniendo que las fotografías cumplían con el umbral mínimo de originalidad exigido para la protección de derecho de autor, pero observó que esa protección estaba limitada por las doctrinas de la fusión y de los lugares comunes [scenes a faire], las cuales se aplican por el estrecho alcance de expresión artística disponible en el contexto de una foto de producto comercial (véase *Ets-Hokin*, 225 F.3d at 1082). Dimos instrucciones al tribunal de distrito de que considerara estas defensas a la devolución de la causa, lo cual hizo, y ahora son objeto de esta apelación.*

*[5] Aunque la opinión mayoritaria del panel previo refleja que las defensas aplicables no se presentaban ante el tribunal en esa etapa del litigio, el voto salvado de la Juez Dorothy Nelson fue profético: "Como cuestión de derecho, defensas legales como la doctrina de scenes a faire o de la fusión impiden que Ets-Hokin prevalezca en sus reclamaciones por infracción de derecho de autor" (*Ets-Hokin*, 225 F.3d at 1083 (D.W. Nelson, voto salvado)).*

Nosotros coincidimos, y ahora confirmamos la decisión del tribunal de distrito.

[6] En esta apelación, Ets-Hokin alega que la decisión del tribunal de distrito es inconsistente con el principio reconocido en *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53, at 58 (1884), de que los fotógrafos tienen derecho a protección de derecho de autor. Este argumento refleja una interpretación equívoca de la sentencia del tribunal de distrito, y sin duda de la sentencia previa de este tribunal, ninguna de las cuales cuestiona que las fotografías sean susceptibles de protección de derecho de autor. El que las fotografías de Ets-Hokin sean objeto de protección de derecho de autor tampoco es un asunto que debemos decidir. Nosotros respondimos esa pregunta afirmativamente en la iteración previa de este caso (véase *Ets-Hokin*, 225 F.3d at 1077). Más bien, la cuestión es el alcance del derecho de autor de Ets-Hokin dentro del limitado paisaje de las fotos de productos comerciales.

[7] Ets-Hokin alega que las fotografías de Skyy son sustancialmente similares a aquellas de las cuales es titular de derecho de autor y que por lo tanto se está cometiendo una infracción. Sin embargo, esta afirmación falla cuando se aplican de las doctrinas defensivas de la fusión o de los lugares comunes [scenes a faire]. Como explicamos previamente:

De acuerdo con la doctrina de la fusión, los tribunales no protegerán de la 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. 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 cliché... (*Ets-Hokin*, 225 F.3d at 1082). Asimismo, cuando características similares de una obra son "como materia práctica indispensables, o al menos estándar, en el tratamiento de una idea

determinada, son tratadas como ideas y por lo tanto no son protegidas por derecho de autor" (*Apple Computer Corp. v. Microsoft Corp.*, 33 F.3d 1435, 1444 (9th Cir. 1994), se omiten comillas y citas internas).

[8] Aunque las fotografías de Ets-Hokin y Skyy son sin duda similares, su similitud es inevitable, dado el concepto compartido, o idea, de fotografiar la botella de Skyy. Cuando aplicamos las doctrinas limitantes, sustrayendo los elementos no originales, a Ets-Hokin le queda solo un derecho de autor "delgado", que lo protege solo contra el copiado virtualmente idéntico (véase *Apple*, 35 F.3d at 1442 (9th Cir. 1994)). Como observamos, en *Apple*, "ciando el alcance de la expresión protegible es estrecho, el estándar apropiado para el copiado ilícito es la identidad virtual" (*Idem* at 1439).

[9] Este principio ha sido por mucho tiempo parte del Derecho de autor. Efectivamente, como el Juez Learned Hand lo observó en el contexto de la dramaturgia estándar: "A menor desarrollo de los personajes, menor posibilidad de protegerse por derecho de autor; esa es la penalidad que un autor debe sufrir por hacerlos demasiado poco distintivos" (*Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930)). Lo mismo es verdad aquí, donde el alcance de la expresión protegible es constreñido tanto por la idea objeto de la fotografía como por las convenciones de la fotografía de producto comercial.

[10] Las fotografías de Skyy no son virtualmente idénticas a las de Ets-Hokin. Efectivamente, difieren en muchas formas dentro de los límites de la foto de producto comercial. La iluminación difiere; los ángulos difieren; las sombras y luces difieren, así como lo hacen los reflejos y fondos. La única constante es la botella misma. Por lo tanto, los fotógrafos no están cometiendo infracción.

[11] Skyy apela contra la negativa de honorarios de abogados que solicitó de conformidad con el [Título 17 del U.S.C., Sección 505](#) por los honorarios incurridos después de la remisión desde el Noveno

Circuito. La Corte Suprema identificó la siguiente lista de factores no exclusivos para guiar el otorgamiento o negativa de honorarios de abogados: "frivolidad, motivación, irracionalidad objetiva (tanto en los componentes de hecho como de derecho del caso) y la necesidad en circunstancias particulares de avanzar consideraciones de compensación y disuasión". (Fogerty v. Fantasy, Inc., [510 U.S. 517](#), 534 n. 19 (1994), se omiten citas). El Noveno Circuito ha agregado como consideraciones adicionales: el grado de éxito obtenido, los fines de la Ley sobre Derecho de Autor, y si el efecto de enfriamiento que los honorarios de abogados puede ser demasiado grande o puede imponer una carga injusta sobre un demandante sin

dinero (Fantasy, Inc. v. Fogerty, 94 F.3d 553, 559-60 (9th Cir. 1996)).

[12] El único factor que pesa a favor de Skyy es el grado de éxito obtenido. Los factores restantes son neutrales o favorecen la negativa de los honorarios. "El otorgamiento de honorarios por un tribunal de distrito no constituye un abuso de discreción salvo que se base en una visión inexacta de la ley o un establecimiento de hechos claramente erróneo" (Fantasy, Inc., 94 F.3d at 556, se omiten comillas y citas internas). La negativa del tribunal de distrito a la solicitud de honorarios de Skyy no tenía esas bases, y no fue un abuso de discreción.

[13] SE CONFIRMA LA DECISIÓN