

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **Extracción de fotografía y difusión en la Web. Alegato de información noticiosa y de parodia. Invocación del “fair use”. Desestimación.**

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

**ORGANISMO:** Corte de Apelaciones del 3º Circuito

**FECHA:** 14-6-2011

**JURISDICCIÓN:** Judicial

**FUENTE:** Texto del fallo en <http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/102163p.pdf>

**TRADUCCIÓN:** Melisa Espinal

**OTROS DATOS:** Decisión N° 10-2163

**SUMARIO:**

*“Peter Murphy («Murphy») presentó una apelación contra la decisión del Tribunal de Distrito que acordaba una sentencia sumaria a Millennium Radio Group, Craig Carton y Ray Rossi (los «Demandados») sobre las reclamaciones de Murphy por violación de la Digital Millennium Copyright Act («DMCA»), infracción de derecho de autor y difamación de conformidad con la ley estatal”.*

[...]

*“En 2006, Murphy fue contratado por la revista New Jersey Monthly («NJM») para tomar una foto de Craig Carton y Ray Rossi, quienes para ese momento eran los anfitriones de un show en la estación de radio de New Jersey WKXW, que es propiedad de Millennium Radio Group. NJM usó la foto para ilustrar un artículo en su número «Best of New Jersey» (Lo mejor de New Jersey) en el que se nombraba a Carton y Rossi los «best shock rocks» («mejores presentadores de radio polémicos») del estado. La foto («la Imagen») presentada a Carton y Rossi parados aparentemente desnudos detrás de un cartel de WKXW. Murphy mantuvo el derecho de autor sobre la imagen”.*

*“Más tarde, un empleado desconocido de WKXW digitalizó la imagen de NJM y publicó la copia electrónica resultante en el sitio Web de WKXW y en otro sitio Web, myspacstv.com. La imagen resultante, digitalizada y publicada en la Internet, corta parte del título original de NJM que hacía referencia al premio de lo «Mejor de New Jersey». También eliminó el crédito en el margen de NJM (es decir, un crédito ubicado en el margen interno de una página de revista, regularmente impreso en un tamaño de letra más pequeño y que va perpendicular a la imagen relevante en la página) que identificaba a Murphy como el autor de la imagen. El sitio Web de WKXW invitaba a los visitantes a alterar la imagen usando un software de manipulación de fotos y enviar las versiones resultantes a WKXW. Un grupo de visitantes eventualmente presentó sus versiones de la*

foto a WKXW, y la estación publicó 26 de esas versiones en su sitio. Los Demandados nunca recibieron permiso de Murphy para hacer uso de la imagen”.

“Cuando Murphy descubrió la imagen en el sitio Web de WKXW, se comunicó a través de su abogado con WKXW, exigiendo que cesaran las infracciones alegadas. Poco después, Carton y Rossi convirtieron a Murphy en el objeto de uno de sus shows, presuntamente indicando que no era conveniente hacer negocios con él porque él demandaba a sus socios comerciales. También insinuaron que Murphy, quien se identifica como un heterosexual casado y padre natural de varios hijos, era homosexual”.

[...]

“Murphy también alega que la reproducción de la imagen en los dos sitios Web sin su consentimiento violó su derecho de autor sobre la imagen. Los Demandados, en respuesta, oponen la defensa afirmativa del fair use”.

“La doctrina del uso justo o fair use implica importantes limitaciones al derecho de un titular a controlar el uso de su obra, de tal forma que el texto legal no «sofoque la misma creatividad que la ley busca promover» evitando usos adicionales de la obra que enriquezcan nuestra cultura y no disminuyan de manera significativa el valor de la obra original ... Según se codifica en el Título 17 del U.S.C., sección 107, los factores que rigen si un uso particular de un material protegido por derecho de autor es «justo» son:

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

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

(3) la cantidad y substancialidad de la porción usada con relación a la obra protegida completa; y

(4) el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida».”

“Estos cuatro factores no pueden «tratarse aisladamente. Todos deben ser explorados, y los resultados deben ponderarse en conjunto, a la luz de los fines del derecho de autor» ... Sin embargo, el análisis del Tribunal de Distrito en este caso se basa especialmente en el primer y cuarto factor”.

[...]

“Los Demandados ... alegan que como el propósito de su uso era la “cobertura noticiosa” y la cobertura noticiosa aparece en la lista enunciativa de la Copyright Act de potenciales propósitos del uso justo .... Sin embargo, la cobertura noticiosa no disfruta una excepción general con respecto al derecho de autor. Las organizaciones de noticias no son libres de usar todas y cada una de las obras protegidas por derecho de autor sin

*permiso del creador simplemente porque deseen informar sobre los mismos eventos que una obra represente”.*

[...]

*“La decisión Campbell dejó claro que el «corazón» de un alegato de uso transformativo es «el uso de algunos elementos de la composición previa de un autor para crear una nueva que, al menos en parte, comenta sobre las obras de ese autor» ... Sin embargo, si el «comentario no tiene una carga crítica sobre la sustancia o estilo de la original (...) que el presunto infractor simplemente usa para obtener atención o para evitar el penoso trabajo de generar algo nuevo, el alegato de uso justo (...) se disminuye en concordancia (si es que no se desvanece)...».”*

[...]

*“La ausencia de cualquier comentario más amplio —sea explícito o implícito— disminuye significativamente el argumento de los Demandados de que su uso dio cualquier significado nuevo a la Imagen. Más bien, parece que los Demandados no querían pasar por el trabajo de crear su propia foto llamativa de Carton y Rossi para ilustrar su anuncio del premio NJM, y simplemente se apropiaron de la Imagen para el mismo propósito ...”.*

*“En general, «el carácter comercial (...) pesa contra una conclusión de uso justo» ... Los Demandados no han negado que su uso es comercial. Por lo tanto, como el uso de la imagen no fue transformativo y fue comercial, el primer factor, el propósito y carácter del uso de la imagen, pesa contra los Demandados”.*

[...]

*“Murphy es un fotógrafo profesional que realiza licenciamiento de su obra. Si fuese posible reproducir su obra inalterada, completamente, sin compensación, bajo el disfraz de una cobertura noticiosa —un «mercado tradicional, razonable o con posibilidades de desarrollarse» para los fotógrafos profesionales— eso seguramente tendría un «impacto sustancialmente adverso» en su capacidad de licenciar sus fotografías. Como lo ha resaltado la Corte Suprema, «cuando un uso comercial equivale a la mera duplicación de la totalidad de una obra original, claramente sustituye [a la original] (...) y sirve como reemplazo comercial de la misma, haciendo probable que ocurra un daño comercial perceptible en la original» ... Ese es el caso aquí”.*

[...]

*“... copiar no es solo útil sino con frecuencia necesario, al crear una parodia, e incluso la copia extensiva de la expresión creativa puede ser un uso justo en géneros que se basan para su efecto artístico, al menos en parte, en la evocación de la original. Los Demandados no afirman que su uso de la Imagen inalterada fuese una parodia. Por lo menos, el tribunal no ha explicado cómo el uso por los Demandados es de una naturaleza tal que requiera un análisis similar al de la parodia”.*

**COMENTARIO:** Es una constante en la tradición latina o continental que las limitaciones al derecho exclusivo del autor a explotar su obra por cualquier forma o procedimiento, han de estar especificadas en la ley y deben ser objeto de interpretación restrictiva. Es más, en algunas leyes o reglamentos de países que conforman ese sistema, tal principio es recogido expresamente. La jurisprudencia continental también lo ha expresado en numerosos fallos, como por ejemplo, en la sentencia dictada por la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la República Argentina (22-5-2008), en la cual resolvió que *“la habilitación que la propia ley de propiedad intelectual admite de modo de permitir que en determinados casos, las obras que ella protege [...] puedan ser publicadas sin requerir autorización o sin que ello obligue a su retribución, son, como toda excepción, de interpretación restrictiva”*; la Corte Constitucional colombiana (1-11-2005) que *“los derechos patrimoniales de autor, en la concepción jurídica latina, son tantos como formas de utilización de la obra sean posibles, ellos no tienen más excepciones que las establecidas por la ley, pues las limitaciones han de ser específicas y taxativas”* y el Tribunal Supremo español (8-6-2007) que *“como toda excepción a los derechos de explotación del autor sobre su obra ... ha de hacerse sobre ella una interpretación de carácter restrictivo”* (énfasis añadidos). Ahora bien, en la legislación estadounidense, sin perjuicio de algunas limitaciones establecidas de forma expresa, la Sección 107 del 17 U.S.C (*Copyright Act*) consagra el principio del *“fair use”* (uso leal o justo), por el cual *“no obstante las previsiones de las secciones 106 y 106A [derechos patrimoniales exclusivos y morales de paternidad e integridad sobre las artes visuales, respectivamente], el uso leal de una obra protegida por el derecho de autor, incluyendo el uso por reproducción en copias o discos sonoros o mediante cualquier otro medio especificado en tal sección, para propósitos tales como la crítica, comentarios, reporte de noticias, enseñanza (incluyendo múltiples copias para el uso de la clase), becas o investigación, no es una infracción al derecho de autor. Para determinar si el uso hecho de una obra en un caso particular es un uso leal, los factores a ser considerados deben incluir: (1) El propósito o carácter del uso, incluyendo si el mismo es de naturaleza comercial o si tiene un propósito educacional sin fines de lucro; (2) La naturaleza de la obra objeto de protección; (3) La cantidad y sustancia de la porción usada en relación con la obra como un todo; y (4) El efecto de tal uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra. El hecho de que la obra sea inédita no impedirá en sí mismo considerar un uso leal, si tal consideración está hecha sobre los factores arriba mencionados”*. Ello deja un margen de apreciación a los jueces para considerar, dentro de las características de cada caso, si un determinado uso de la obra puede considerarse amparado por el *“fair use”*, aunque la jurisprudencia ha establecido ciertos criterios interpretativos para la aplicación de la referida norma. En la decisión en comentarios, la Corte de Apelaciones del 3º Circuito consideró que la extracción de fotografías para colocarlas en unos sitios *“web”* no cumplía los requerimientos del *“fair use”*, porque no podía calificarse como una reseña noticiosa (*Propósito y carácter del uso*), afectaba además el mercado potencial de la obra (*Impacto en el mercado de la obra original*) y tampoco podía ampararse en la limitación relativa a una parodia. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

## TEXTO COMPLETO:

### PRECEDENTE

CORTE DE APELACIONES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS PARA EL TERCER  
CIRCUITO. No. 10-2163

**PETER MURPHY**, Parte Recurrente, **vs.**  
**MILLENNIUM RADIO GROUP LLC; CRAIG  
CARTON; RAY ROSSI**. Apelación de la

decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey (No. 08-cv-1743) Juez de Distrito: Honorable Joel A. Pisano

Acción debatida el 25 de enero de 2011 ante:  
FUENTES y CHAGARES, Jueces de Circuito;  
POLLAK, Juez de Distrito\*

(Decisión de fecha 14 de junio de 2011)



*Maurice Harmon (presentando argumentos) de Harmon & Seidman, LLC The Pennsville School 533 Walnut Drive Northampton, PA 18067 Abogado del Apelante*

*David S. Korzenik (presentando argumentos) de Miller Korzenik Sommers LLP 488 Madison Ave. New York, NY 10022 Thomas J. Cafferty (presentando argumentos) de Gibbons P.C. One Gateway Center Newark, NJ 07102-5310, Abogados por la Parte Recurrente.*

## **DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

*Fuentes, Juez de Circuito:*

*Peter Murphy (“Murphy”) presentó una apelación contra la decisión del Tribunal de Distrito que acordaba una sentencia sumaria a Millennium Radio Group, Craig Carton y Ray Rossi (los “Demandados”) sobre las reclamaciones de Murphy por violación de la Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), infracción de derecho de autor y difamación de conformidad con la ley estatal. Por las razones expresadas a continuación, revocamos la decisión en todo respecto.*

### **I. Antecedentes**

*En 2006, Murphy fue contratado por la revista New Jersey Monthly (“NJM”) para tomar una foto de Craig Carton y Ray Rossi, quienes para ese momento eran los anfitriones de un show en la estación de radio de New Jersey WKXW, que es propiedad de Millennium Radio Group. NJM usó la foto para ilustrar un artículo en su número “Best of New Jersey” (Lo mejor de New Jersey) en el que se nombraba a Carton y Rossi los “best shock jocks” (“mejores presentadores de radio polémicos”) del estado. La foto (“la Imagen”) presentada a Carton y Rossi parados aparentemente desnudos detrás de un cartel de WKXW. Murphy mantuvo el derecho de autor sobre la Imagen.*

*Más tarde, un empleado desconocido de WKXW digitalizó la imagen de NJM y publicó la copia electrónica resultante en el sitio Web de WKXW y en otro sitio Web,*

*myspacetv.com. La imagen resultante, digitalizada y publicada en la Internet, corta parte del título original de NJM que hacía referencia al premio de lo “Mejor de New Jersey”. También eliminó el crédito en el margen de NJM (es decir, un crédito ubicado en el margen interno de una página de revista, regularmente impreso en un tamaño de letra más pequeño y que va perpendicular a la imagen relevante en la página) que identificaba a Murphy como el autor de la Imagen. El sitio Web de WKXW invitaba a los visitantes a alterar la Imagen usando un software de manipulación de fotos y enviar las versiones resultantes a WKXW. Un grupo de visitantes eventualmente presentó sus versiones de la foto a WKXW, y la estación publicó 26 de esas versiones en su sitio. Los Demandados nunca recibieron permiso de Murphy para hacer uso de la Imagen.*

*Cuando Murphy descubrió la Imagen en el sitio Web de WKXW, se comunicó a través de su abogado con WKXW, exigiendo que cesaran las infracciones alegadas. Poco después, Carton y Rossi convirtieron a Murphy en el objeto de uno de sus shows, presuntamente indicando que no era conveniente hacer negocios con él porque él demandaba a sus socios comerciales. También insinuaron que Murphy, quien se identifica como un heterosexual casado y padre natural de varios hijos, era homosexual.*

*En abril de 2008, Murphy demandó a los Demandados por violaciones de la sección 1202 de la Digital Millennium Copyright Act de 1998 (“DMCA”), infracción de derecho de autor según la Copyright Act, Título 17 del U.S.C., sección 101 y subsiguientes, y difamación de conformidad con las leyes de New Jersey. Luego Murphy notificó varias solicitudes de presentación de pruebas a los Demandados, incluyendo la solicitud de deposición de Carton y Rossi y un representante corporativo de Millennium Radio Group. A instancias tanto de Murphy como de los Demandados, siguieron un conjunto de retrasos en el proceso de presentación prejudicial de pruebas. El juez sostuvo una conferencia con las partes después de finalizarse el proceso de*

presentación prejudicial de pruebas establecido en el cronograma original del caso, punto en el cual solo había tenido lugar una presentación limitada. En esa conferencia, el juez estableció un lapso perentorio hasta junio 2009 para que los Demandados presentaran una solicitud de desestimación por no indicar una demanda específica con respecto tanto a la difamación como a las reclamaciones según la DMCA<sup>1</sup>.

En mayo de 2009, Murphy notificó solicitudes adicionales de presentación de pruebas a los Demandados, quienes en respuesta, solicitaron una suspensión del proceso de presentación mientras se resolvía la solicitud de desestimación. El juez otorgó esta suspensión. Los Demandados luego presentaron una solicitud de sentencia sumaria sobre todas las reclamaciones. En respuesta, Murphy presentó una solicitud de conformidad con la Fed. R. Civ. P. 56(f) (actualmente Fed. R. Civ. P. 56(d)), adjuntando una declaración jurada, solicitando presentación adicional de pruebas antes de la resolución de cualquier solicitud de sentencia sumaria.

En marzo de 2010, el Juez de Distrito negó la solicitud de Murphy de conformidad con la Fed. R. Civ. P. 56(f) y otorgó la solicitud de los Demandados de sentencia sumaria sobre todas las reclamaciones<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Murphy describe esto en los informes actuales como una solicitud de desestimación. Algunos de los papeles sugieren que fue programada como una solicitud de sentencia sumaria. La diferencia es irrelevante para nuestros fines.

<sup>2</sup> El Juez de Distrito tenía competencia de conformidad con el Título 28 del U.S.C., secciones 1331 y 1367. Nosotros tenemos competencia de conformidad con el Título 28 del U.S.C., sección 1291. Nuestra revisión del otorgamiento de sentencia sumaria por parte del Juez de Distrito es plenaria, lo que significa que solo confirmaremos la decisión si no hay un caso legítimo de hecho material y la parte solicitante tiene derecho a una sentencia sumaria como cuestión de derecho. Noel v. Boeing Co., 622 F.3d 266, 270 n.4 (3d Cir. 2010).

## II. Desarrollo

### A. Reclamación según la DMCA

Murphy alega que, al reproducir la imagen en los dos sitios Web sin el crédito de NJM que lo identificaba como autor, los Demandados violaron la Digital Millennium Copyright Act. La DMCA fue aprobada en 1998 para tratar la necesidad identificada de los titulares de derecho de “sanciones legales” para hacer valer diversas medidas tecnológicas que habían adoptado para evitar la reproducción no autorizada de sus obras (véase *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437, 458 (2007)). También sirvió para “adaptar el derecho de autor estadounidense a sus obligaciones según dos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), que exigían que las partes contratantes brindaran recursos legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas de protección usadas por los titulares de derecho de autor” (*MDY Indus. v. Blizzard Entm’t, Inc.*, 629 F.3d 928, 942 (9th Cir. 2010)).

La disposición mejor conocida de la DMCA, la sección 1201, otorga una causa de acción a los titulares de derecho de autor por la “evasión de una medida tecnológica que controle efectivamente el acceso a una obra”(Título 17 del U.S.C., sección 1201(a)(1)(A)<sup>3</sup>). Así, por ejemplo, si un estudio

<sup>3</sup> La sección 1201 establece: (a) Violaciones relativas a la evasión de medidas tecnológicas.— (1)(A) Ninguna persona evadirá una medida tecnológica que efectivamente controle el acceso a una obra protegida por derecho de autor bajo este título...

(3) Según se use en esta subsección--

(A) “evadir una medida tecnológica” significa decodificar una obra codificada, descriptar una obra encriptada, o de otra forma evitar, evadir, suprimir, desactivar o dañar una medida tecnológica sin autoridad del titular de derecho de autor; y

(B) una medida tecnológica “efectivamente controla el acceso a una obra” si la medida, en el curso ordinario de su operación, exige la aplicación de información o un proceso o tratamiento sin la autoridad del titular de derecho de autor, para obtener acceso a la obra.

cinematográfico codifica un DVD para que no pueda ser copiado con un software o hardware especial, y un individuo usa su propio software para “quebrar” la codificación y hacer copias

sin permiso, el estudio puede iniciar acciones contra el coprador por infracción simple bajo la Copyright Act y, separadamente, por su evasión de la codificación, que es una “medida tecnológica” diseñada para “controlar (...) el acceso” al DVD, de conformidad con la DMCA (véase *Universal City Studios, Inc. v. Corley*, 273 F.3d 429, 444 (2d Cir. 2001)). Antes de la aprobación de la DMCA, el estudio solo hubiese tenido una causa de acción bajo la Copyright Act. La DMCA ha sido criticada en algunos círculos por su “alcance potencialmente demasiado extenso (...) y su capacidad de enfriar la expresión legítima y en algunos casos, protegida constitucionalmente” (G. Parchomovsky & P. Weiser, *Beyond Fair Use*, 96 *Cornell Law Review* 91, 104 (2010))<sup>4</sup>.

La reclamación de Murphy contra los demandados se desprende de la sección 1202 de la DMCA, que se relaciona con la “información de gestión de derecho de autor” (“CMI”, por sus siglas en inglés). La sección 1202(b) establece en parte:

*Ninguna persona, sin autoridad del titular de derecho de autor o la ley:*

*(1) removerá o alterará intencionalmente ninguna información de gestión de derecho de autor, [o]*

*[...]*

*(3) distribuirá, importará para su distribución o ejecutará públicamente obras, copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información de gestión de derecho de autor ha sido removido o alterada sin autoridad del titular de derecho de autor o la ley, sabiendo o, con respecto a recursos civiles según la sección 1203, teniendo fundamentos razonables para saber, que inducirá, permitirá, facilitará o esconderá una violación de cualquier derecho bajo este título.*

La sección 1202(c) luego define “información de gestión de derecho de autor” como determinados tipos de “información comunicada en conexión con copias (...) de una obra (...) incluyendo en forma digital (...): (2) el nombre, u otra información de identificación, del autor de una obra (...)”<sup>5</sup>

El argumento de Murphy es sencillo. Afirma que el crédito al margen de NJM que lo identificada como el autor de la Imagen es Información de Gestión de Derecho de Autor porque se trata del “nombre (...) del autor de [la Imagen]” y fue “comunicado en conexión con copias de [la Imagen]”. Por lo tanto, al publicar la Imagen en los dos sitios Web sin el crédito, los Demandados “removieron o alteraron la Información de Gestión de Derecho de Autor y distribuyeron” una obra sabiendo que la Información de Gestión de Derecho de Autor había sido “removida o alterada” en violación de la sección 1202<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Algunos tribunales han sostenido, por ejemplo, que la DMCA limita sustancialmente la protección ofrecida por la defensa afirmativa del “fair use” contra la violación de derecho de autor al permitir a los demandantes presentar acciones por evasión incluso cuando no pueden presentar acciones por violación (véase *MDY Indus. v. Blizzard Entm’t, Inc.* 629 F.3d 928, 950-52 (9th Cir. 2010); contra *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs. Inc.*, 381 F.3d 1178, 1203 (Fed. Cir. 2004)).

<sup>5</sup> Solo el tipo de información identificada en la subsección (2) es pertinente en este caso.

<sup>6</sup> Como el Tribunal de Distrito rechazó el argumento de Murphy sobre este punto, no consideró si la sentencia sumaria era apropiada en cuanto a los otros elementos de una reclamación bajo la sección 1202, como si los Demandados actuaron sabiendo que la remoción induciría o permitiría la infracción. Por lo tanto, aunque los Demandados intentan plantear ahora ese asunto, no tomamos ninguna posición al respecto en esta oportunidad.



Los Demandados, por otra parte, insisten en que no puede leerse la sección 1202 aisladamente, sino que debe interpretarse en conjunción con la sección 1201 y a la luz de la historia legislativa de la DMCA para imponer una limitación adicional a la definición de Información de Gestión de Derecho de Autor. Ellos alegan que el capítulo en general protege diversos tipos de sistemas automatizados que protegen y administran derecho de autor. Específicamente, la sección 1201 cubre los sistemas (las “medidas tecnológicas” antes mencionadas) que protegen materiales protegidos por derecho de autor y la sección 1202 cubre los sistemas que administran materiales protegidos por derecho de autor (como el nombre del autor de la obra). Por lo tanto, concluyen, a pesar de la aparentemente sencilla redacción de la sección 1202, información como el nombre del autor de una obra no es Información de Gestión de Derecho de Autor salvo que funcione como parte de un “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor”. En otras palabras, remover, como lo hicieron los Demandados, un crédito impreso de una fotografía de revista que luego fue publicada en un sitio Web no viola la sección 1202, porque el crédito, a pesar de cumplir aparentemente con la definición de la sección 1202(c)(2), no era parte de un “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor”. Alegan que tanto la historia legislativa de la DMCA como la redacción de los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que fueron aplicados por la DMCA apoyan dicha lectura. Los Demandados afirman que visto esto, la sección 1202 no deberá aplicarse al nombre de Murphy que aparece en el crédito al margen cerca de la Imagen.

No sabemos de otros tribunales federales de apelación que hayan considerado si la definición de “información de gestión de derecho de autor” debe restringirse al contexto de “sistemas automatizados de protección o gestión de derecho de autor”<sup>7</sup>. Comenzamos,

<sup>7</sup> Los tribunales de distrito que han considerado la cuestión hasta la fecha han llegado a diferentes

como debemos, con el texto de la sección 1202. “Como se presume que el Congreso expresa su intención en el significado ordinario de su redacción, cada ejercicio de interpretación legal comienza con un examen de la simple redacción de la ley (...) Cuando la redacción de la ley es simple, la única función de los tribunales —al menos donde la disposición requerida por la prueba no es absurda— es aplicarla de acuerdo a sus términos” (Alston v. Countrywide Fin. Corp., 585 F.3d 753, 759 (3d Cir. 2009), se omiten citas, comillas y paréntesis). La excepción a esta regla es bien limitada. “Generalmente, cuando el texto de una ley es ambiguo, la ley debe ser aplicada tan y como está escrita y solo una muestra extraordinaria de intenciones en contrario en la historia legislativa justificará separarse de esa redacción” (In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298, 314 (3d Cir. 2010), se omiten citas y comillas internas).

No hay nada particularmente difícil en el texto de la sección 1202. Incluso los Demandados, y los tribunales cuyas decisiones ellos citan, no afirman que la sección 1202 es, en sí misma, ambigua o poco clara. Leída aisladamente, la sección 1202 simplemente establece una causa de acción por la remoción (entre otras cosas) del nombre del autor de una obra cuando ha sido “comunicado en conexión con copias de” la obra. La ley no impone un requisito explícito de que tal información sea parte de un “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor”, como lo afirman los Demandados. De hecho, parece ser extremadamente amplia, sin restricciones en el contexto en el que dicha información debe ser usada para calificar como Información de Gestión de Derecho de Autor. Si aquí hay una

---

conclusiones. Algunos sin duda han adoptado la lectura de los Demandados de la sección 1202. Véase, por ejemplo, IQ Group v. Wiesner Pub., LLC, 409 F. Supp. 2d 587 (D.N.J. 2006); Textile Secrets Int’l, Inc. v. Ya-Ya Brand, Inc., 524 F. Supp. 2d 1184, 1198 (C.D. Cal. 2007). Otros, sin embargo, la han rechazado. Véase, por ejemplo, Agence France Presse v. Morel, --- F. Supp. 2d ---, 2011 WL 147718, at \*9 (S.D.N.Y. Jan. 14, 2011).



*dificultad, es un problema de política, no de lógica. Dicha interpretación bien podría brindar una causa de acción adicional según la DMCA en muchas circunstancias en las que anteriormente solo hubiese podido intentarse una acción por infracción de derecho de autor. Si esto resulta deseable o no, no es absurdo, como para obligarnos a hacer una lectura más restrictiva del alcance de la sección 1202<sup>8</sup>.*

*Los Demandados alegan que leer la sección 1202 aisladamente es tomar demasiado limitadamente la “simple redacción” del texto legal. Cuando se interpreta el lenguaje de una ley, debemos examinar la ley como un todo, más que considerar las disposiciones de manera aislada (Samantar v. Yousuf, --- U.S. ---, 130 S. Ct. 2278, 2289 (2010)). Sin embargo, nada en la sección 1201, la disposición sobre la evasión de “medidas tecnológicas” antes discutidas que los Demandantes señalan con más insistencia, restringe el significado de Información de Gestión de Derecho de Autor en la sección 1202 a información contenida en “sistemas automatizados de protección o gestión de derecho de autor”. La sección 1201 no menciona la “información de gestión de derecho de autor”; de hecho, no se refiere a la sección 1202 en lo absoluto. Ni contiene la frase “sistemas automatizados de protección o*

---

<sup>8</sup> Los Demandados alegan que esta interpretación haría que la DMCA se “tragaría” a la *Copyright Act*, haciendo a esta última efectivamente redundante. De hecho, si un infractor simplemente copia una obra entera —como en el anterior ejemplo de una película pirateada en DVD— la sección 1202 probablemente no se vería involucrada, ya que el infractor no habrá removido o alterado ninguna Información de Gestión de Derecho de Autor. Los Demandados señalan que la mayoría de los usos justos implicarán la remoción de la Información de Gestión de Derecho de Autor. Sin embargo, a diferencia de la sección 1201, la sección 1202 se aplica solo cuando un demandado sabe o tiene motivos razonables para saber que la remoción “inducirá, permitirá, facilitará o esconderá” una violación. Por lo tanto, es improbable que los que intenten hacer un uso justo de una obra protegida por derecho de autor resulten responsables bajo la sección 1202.

*gestión de derecho de autor”<sup>9</sup>. De la misma manera, la sección 1202 no se refiere a la sección 1201, y la definición de Información de Gestión de Derecho de Autor se ubica directamente en la sección 1202.*

*Si, de hecho, la intención de las secciones 1201 y 1202 fuera tener interpretaciones tan interrelacionadas, es peculiar que no exista indicación explícita de esto en el texto de alguna de ellas. En su lugar, por lo que puede verse, las secciones 1201 y 1202 establecen causas de acción independientes que surjan de diferentes conductas por parte de los demandados, aunque con recursos civiles y sanciones penales similares. Puede parecer más intelectualmente armonioso para algunos interpretar la prohibición de remoción de la Información de Gestión de Derecho de Autor en la sección 1202 como limitada al contexto de la sección 1201, pero nada en el texto de la sección 1201 ordena realmente que deba tomarse para limitar el significado de “información de gestión de derecho de autor”<sup>10</sup>.*

*En cuanto al objetivo de la ley como un todo, es innegable que la intención de la DMCA era expandir —en algunos casos, como se indicó anteriormente, de manera significativa— los derechos de los titulares. Las partes aquí difieren en cuando a sus conclusiones acerca de la medida en la cual la DMCA expande esos derechos. La definición de Murphy de Información de Gestión de Derecho de Autor establece una causa de*

---

<sup>9</sup> Los Demandados no alegan que las “medidas tecnológicas” definidas en la sección 1201, sean los mismos “sistemas automatizados de protección o gestión de derecho de autor”.

<sup>10</sup> Los Demandados señalan que el título del capítulo al que pertenecen la sección 1201 y la sección 1202 es “Sistemas de Protección y Gestión de Derecho de Autor”. Sin embargo, “es una regla bien establecida de interpretación legal que los títulos y encabezados de secciones no pueden limitar el claro significado del texto legal cuando el texto es claro” (M.A. ex rel. E.S. v. State-Operated Sch. Dist. of the City of Newark, 344 F.3d 335, 348 (3d Cir. 2003)).

acción significativamente más amplia que la de los Demandados. Sin embargo, los Demandados no pueden señalar nada en la ley como un todo que compela a la adopción de su interpretación en lugar de la de Murphy. En resumen, considerando que el objetivo de la ley no nos brinda una directriz significativa en este caso.

Por lo tanto, como se expuso anteriormente, de conformidad con *In re Philadelphia Newspapers*, debemos mirar la historia legislativa de la DMCA solo para buscar esa “muestra extraordinaria de intenciones en contrario” que justificaría rechazar una lectura simple de la sección 1202 (599 F.3d at 314, que sostiene que una limitada excepción a la regla del simple significado aplica en los “raros casos [en los que] la aplicación literal de una ley producirá un resultado ostensiblemente en desacuerdo con las intenciones de sus redactores” (citando *United States v. Ron Pair Enters. Inc.*, 489 U.S. 235, 242 (1989))). Los Demandados se basan en el estudio de historia legislativa realizado por los tribunales en *IQ Group v. Wiesner Pub., LLC*, 409 F. Supp. 2d 587 (D.N.J. 2006) y *Textile Secrets Int’l, Inc. v. Ya-Ya Brand, Inc.*, 524 F. Supp. 2d. 1184, 1198 (C.D. Cal. 2007). La decisión *IQ Group* coloca más énfasis en un “anteproyecto” del grupo de trabajo del Information Infrastructure Task Force (IITF), la organización que produjo el primer borrador de las secciones 1201 y 1202. Este anteproyecto informaba que

Una combinación de controles de acceso en base a archivos y en base a sistemas que usa tecnologías de codificación, firmas digitales y esteganografía (...) son empleadas por titulares de obras para tratar preocupaciones de gestión de derecho de autor (...). Para poner en práctica esas funciones de gestión de derechos, la información posiblemente será incluida en las versiones digitales de una obra (es decir, información de gestión de derecho de autor) para informar al usuario sobre la autoría y

titularidad de una obra... 409 F. Supp. 2d at 594 (énfasis nuestro).

Por lo tanto, concluyó el tribunal en la decisión *IQ Group*, el anteproyecto “entendió la ‘información de gestión de derecho de autor’ como información (...) que es incluida en versiones digitales de la obra para poner en práctica ‘funciones de gestión de derechos’ de ‘sistemas de gestión de derechos’” (Id. at 595). Y como el texto de la sección 1202 no fue alterado antes de su aprobación por el Congreso, el tribunal concluyó que esto daba una clara indicación de la intención legislativa (Id. at 594-95). Adicionalmente, el Informe del Comité del Senado para la sección 1202 describe la Información de Gestión de Derecho de Autor incluyendo “conceptos como el título de la obra, el autor (...) La Información de Gestión de Derecho de Autor no necesita ser en forma digital, pero la Información de Gestión de Derecho de Autor en forma digital sí se incluye expresamente” (Id. at 596).

El tribunal de la decisión *Textile Secrets* también recurrió a los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que la DMCA estaba destinada a poner en práctica. Los tratados de la OMPI usan el término “información sobre la gestión de derechos” y lo definen como “información que identifica a la obra, al autor de la obra (...) cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra” (véase, por ejemplo, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Art. 12 (adoptado el 20 de diciembre de 1996), disponible en inglés en [http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs\\_w\\_o033.html#P89\\_12682](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_w_o033.html#P89_12682)). Exigen que las partes de los tratados a proporcionar recursos jurídicos efectivos contra quien “suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos” (Ídem, énfasis nuestro) El tribunal de la decisión *Textile Secrets* concluyó que la “información electrónica sobre la gestión de derechos” según se usa en los tratados de la OMPI e “información de gestión de derecho de

autor” según se usa en la sección 1202 debían ser contiguos en significado (524 F. Supp. 2d at 1198). Por lo tanto, concluyó, la “información de gestión de derecho de autor” debía ser electrónica (Ídem).

Aunque este análisis tiene alguna fuerza, al final, el mejor argumento que los Demandados pueden tener es que la historia legislativa de la DMCA es consistente con esta interpretación, no que efectivamente contradice la lectura apoyada por Murphy. El anteproyecto de la IITF describe la Información de Gestión de Derecho de Autor como “información [que] posiblemente será incluida en las versiones digitales de una obra (...) para informar al usuario sobre la autoría y titularidad de la obra” (IQ Group, 409 F. Supp. 2d at 594). Esta descripción deja completamente abierta la cuestión de cómo esa información será incluida —esto es, si debe usarse en alguna forma de “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor” o si puede ser comunicada por otros medios.

De igual forma, la definición de los tratados de la OMPI de “información electrónica sobre la gestión de derechos” es “información [que] posiblemente estará incluida en las versiones digitales de una obra (...) para informar al usuario sobre la autoría y titularidad de una obra”<sup>11</sup>. Aunque esta definición ocurre en el contexto de una discusión más amplia sobre sistemas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, no exige que la “información electrónica sobre la gestión de derechos” esté adjuntada en tales sistemas<sup>12</sup>. Adicionalmente,

<sup>11</sup> Los Demandados están de acuerdo con Murphy en que sea lo que sea la Información de Gestión de Derecho de Autor, no es necesario que ésta sea “digital”. Por ejemplo, conceden que un código de barras impreso en tinta sobre una etiqueta de papel podría ser una Información de Gestión de Derecho de Autor.

<sup>12</sup> Nuevamente, los Demandados no alegan que la Información de Gestión de Derecho de Autor deba ser presentada en forma “electrónica”, solo que funciones en conexión con un sistema electrónico (o automatizado); los Demandados trataron los términos como

ni los tratados de la OMPI ni la DMCA indican la relación precisa entre los conceptos de Información de Gestión de Derecho de Autor e “información electrónica sobre la gestión de derechos” según se trata en los tratados. Los Demandados alegan que sus significados deben ser idénticos, pero el Congreso ciertamente era libre, al poner en práctica los tratados de la OMPI, de definir la “información de gestión de derecho de autor” de manera más amplia que la “información electrónica sobre la gestión de derechos”<sup>13</sup>.

intercambiables, aunque no lo son) de protección o gestión de derecho de autor.

<sup>13</sup> Hay incluso un argumento textual de que el Congreso lo hizo. La definición de “información de gestión de derecho de autor” de la DMCA usa una redacción muy similar a la definición de los tratados de la OMPI de “información sobre la gestión de derechos” (sin referencia a un medio o formato). *Compárese*

información comunicada en conexión con copias (...) de una obra (...) incluyendo en forma digital (...): (2) el nombre y otra información de identificación del autor de una obra...

Título 17 del U.S.C., sección 1202(c) (la definición de la DMCA de “información de gestión de derecho de autor” con respecto a la información de identificación del autor) *con*

información que identifica al (...) autor de la obra (...) cuando [esta] información se adjunta a una copia de una obra o aparece en conexión con la comunicación de una obra...

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Art. 12(2) (la definición de los tratados de la OMPI de “información sobre la gestión de los derechos” para lo mismo).

Los tratados de la OMPI luego continúan (a diferencia de la DMCA) imponiendo determinados requerimientos concernientes solo a la información electrónica sobre la gestión de derechos, que implica que la “información sobre la gestión de los derechos” bien puede existir en otras formas. Por lo tanto podría alegarse que la definición de la DMCA de “información de gestión de derecho de autor” sigue la definición más extensa de la OMPI de “información sobre la gestión de los derechos” en lugar de la definición más limitada de la OMPI (si todavía no está definido claramente) de “información electrónica sobre la gestión de los derechos”. Si es así, entonces los argumentos sobre si los tratados de la OMPI tenían la intención de exigir que la información electrónica sobre la gestión de derechos funcionara como



Así, aunque es posible leer la historia legislativa para apoyar la interpretación por los Demandados del término Información de Gestión de Derecho de Autor, esa historia no proporciona la “muestra extraordinaria de intenciones en contrario” que nos obligaría a ignorar la simple redacción de la ley. Esto es especialmente así porque los Demandados esencialmente nos están pidiendo que reescribamos la sección 1202 para insertarle un término —esto es, “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor”—que no aparece en ninguna parte en el texto de la DMCA y que carece de definición clara. Sin duda, necesitaríamos una justificación que nos obligue a adoptar una interpretación tan a la deriva en términos legales.

Por lo tanto pensamos que la Información de Gestión de Derecho de Autor, tal y como se define en la sección 1202(c), no está restringida al contexto de los “sistemas automatizados de protección o gestión de derecho de autor”. Más bien, una causa de acción bajo la sección 1202 de la DMCA potencialmente surge cuando los tipos de información enumerados en la sección 1202(c)(1)-(8) y “comunicados en conexión con copias (...) de una obra (...) incluyendo en forma digital” es falsificada o removida, independientemente de la forma en la que la información es comunicada. En este caso, el simple hecho de que el nombre de Murphy apareciera en un crédito impreso al margen cerca de la Imagen en lugar de cómo datos en un “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor” no lo excluye de calificar como una Información de Gestión de Derecho de Autor o lo sustrae de la protección de la sección 1202<sup>14</sup>.

---

parte de un “sistema automatizado de protección o gestión de derecho de autor” son irrelevantes.

<sup>14</sup> Los Demandados también plantean el asunto de si ellos “removieron” la Información de Gestión de Derecho de Autor. El Tribunal de Distrito no trató este asunto, y nosotros no necesitamos hacerlo en esta fase del litigio.

## **B. Reclamación por Violación de Derecho de Autor**

Murphy también alega que la reproducción de la Imagen en los dos sitios Web sin su consentimiento violó su derecho de autor sobre la Imagen<sup>15</sup>. Los Demandados, en respuesta, oponen la defensa afirmativa del fair use.

La doctrina del uso justo o fair use implica importantes limitaciones al derecho de un titular a controlar el uso de su obra, de tal forma que el texto legal no “sofoque la misma creatividad que la ley busca promover” evitando usos adicionales de la obra que enriquezcan nuestra cultura y no disminuyan de manera significativa el valor de la obra original (véase *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc.*, 342 F.3d 191, 197 (3d Cir. 2003), que cita a *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 577 (1994)). Según se codifica en el Título 17 del U.S.C., sección 107, los factores que rigen si un uso particular de un material protegido por derecho de autor es “justo” son:

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

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

(3) la cantidad y substancialidad de la porción usada con relación a la obra protegida completa; y

(4) el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida.

Estos cuatro factores no pueden “tratarse aisladamente. Todos deben ser explorados, y los resultados deben ponderarse

---

<sup>15</sup> Aunque Murphy objeta el uso tanto de la Imagen original como de las imágenes automanipuladas presentadas por los fans de WKXW en el sitio Web en el Tribunal de Distrito, ha apelado únicamente contra la conclusión de uso justo con respecto al uso de la Imagen original.



en conjunto, a la luz de los fines del derecho de autor” (Campbell, 510 U.S. at 578). Sin embargo, el análisis del Tribunal de Distrito en este caso se basa especialmente en el primer y cuarto factor.

### 1. Propósito y carácter del uso

El Tribunal de Distrito concluyó que el primer factor favorecía a los Demandados, porque su uso de la Imagen era “transformativo”. Cuando los tribunales evalúan el primer factor, el propósito central de la investigación es ver (...) si la nueva obra simplemente sustituye los objetos de la creación original (...) o más bien agrega algo nuevo, con un propósito adicional o un carácter diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje; pregunta (...) si y en qué medida la nueva obra es transformativa.

Campbell, 510 U.S. at 578-79 (se omiten comillas, alteraciones y citas internas). Los Demandados afirman, y el Tribunal de Distrito concluye, que el uso por los Demandados de la Imagen inalterada fue transformativo en este sentido. Esta conclusión no es persuasiva. La Imagen fue originalmente creada para ilustrar un artículo de NJM que informaba al público sobre el premio “lo mejor de” de Carton y Rossi; Los mismos Demandados indican que “usaron [la Imagen] (...) para informar a los usuarios el hecho noticioso de la recepción [por Carton y Rossi] del premio de la revista” (App’t Br. 40). Aunque alegan que la diferencia es significativa, no hay, de hecho, una distinción importante entre el propósito y carácter del uso de la Imagen por NJM y el uso por los Demandados en el sitio Web de WKXW.

Los Demandados además alegan que como el propósito de su uso era la “cobertura noticiosa” y la cobertura noticiosa aparece en la lista enunciativa de la Copyright Act de potenciales propósitos del uso justo, la reclamación de Murphy debe fallar necesariamente. Bajo muchas circunstancias, los reporteros podrán reivindicar una defensa de uso justo contra reclamaciones por

violación. Por ejemplo, si la misma Imagen se convierte en controversial debido a su contenido “obsceno”, muy probablemente será un uso justo que un periódico la reproduzca para acompañar un artículo sobre la controversia. Sin embargo, la cobertura noticiosa no disfruta una excepción general con respecto al derecho de autor. Las organizaciones de noticias no son libres de usar todas y cada una de las obras protegidas por derecho de autor sin permiso del creador simplemente porque deseen informar sobre los mismos eventos que una obra represente. “La promesa del derecho de autor sería una promesa vacía si pudiera evadirse simplemente rubricando la violación como un uso justo de la obra por “cobertura de noticias”. (Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 557 (1985), que concluye que la reproducción textual de porciones clave de las memorias de Gerald Ford no eran un uso justo).

Más bien, la cobertura de noticias debe satisfacer la misma prueba de otras obras presuntamente transformativas. El uso de la Imagen por los Demandantes no lo hace. La decisión Campbell dejó claro que el “corazón” de un alegato de uso transformativo es “el uso de algunos elementos de la composición previa de un autor para crear una nueva que, al menos en parte, comenta sobre las obras de ese autor” (510 U.S. at 580). Sin embargo, si el “comentario no tiene una carga crítica sobre la sustancia o estilo de la original (...) que el presunto infractor simplemente usa para obtener atención o para evitar el penoso trabajo de generar algo nuevo, el alegato de uso justo (...) se disminuye en concordancia (si es que no se desvanece)...” (Ídem). La decisión del Primer Circuito en Nunez v. Caribbean Int’l News Corp., 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000), brinda un excelente ejemplo de cuándo el uso de una fotografía para fines noticiosos califica para uso justo. En Nunez, un fotógrafo profesional tomó varias fotografías atrevidas de Joyce Giraud para usarse en el portafolio de modelaje de Giraud (Id. at 21). Después de que fueron tomadas las fotografías, Giraud ganó el concurso de Miss Universo Puerto Rico, y surgió una

controversia sobre si las fotografías eran apropiadas para una Miss Universo Puerto Rico (Ídem). Luego un periódico publicó tres fotografías, junto con varios artículos sobre la controversia, haciendo que el fotógrafo demandara por violación de derecho de autor y que el periódico opusiera una defensa de uso justo (Ídem). Al analizar si la publicación de las fotografías por el periódico era transformativa, el Primer Circuito observó que las fotografías tenían una “función de información (...) confirmada por la presentación por el periódico de varios reportajes y entrevistas en conjunción con la reproducción” (Id. at 22). Al “usar las fotografías en conjunción con comentario editorial, [el periódico] no ‘sustituyó [simplemente] los objetos de las creaciones originales’, sino más bien usó las obras para ‘un propósito ulterior’, dándoles un nuevo ‘significado o mensaje’” (Id. at 23, que cita a *Campbell*, 510 U.S. at 579).

En contraste, no existió en este caso una cobertura noticiosa más amplia o comentario editorial similar, ya que los Demandados simplemente publicaron la fotografía de Murphy en su sitio Web. La ausencia de cualquier comentario más amplio —sea explícito o implícito— disminuye significativamente el argumento de los Demandados de que su uso dio cualquier significado nuevo a la Imagen. Más bien, parece que los Demandados no querían pasar por el trabajo de crear su propia foto llamativa de Carton y Rossi para ilustrar su anuncio del premio NJM, y simplemente se apropiaron de la Imagen para el mismo propósito. Esto está lejos de ser transformativo. Y, en ausencia de esa naturaleza, otras consideraciones, “como la medida del carácter comercial [del uso]” se hacen más importantes para determinar a qué parte favorece el primer factor (Id.).

En general, “el carácter comercial (...) pesa contra una conclusión de uso justo” (Id. at 579). Los Demandados no han negado que su uso es comercial. Por lo tanto, como el uso de la imagen no fue transformativo y fue comercial, el primer factor, el propósito y

carácter del uso de la imagen, pesa contra los Demandados.

## 2. Impacto en el mercado de la obra original

La conclusión del Tribunal de Distrito de que el cuarto factor —el impacto sobre el mercado de la original— también favorece a los Demandados fue igualmente errónea. El Tribunal de Distrito sostuvo que Murphy no estableció que había sufrido algún daño comercial simplemente por afirmar que hubiese estado dispuesto a otorgar licencia sobre la Imagen si WKXW se le hubiese acercado. Es verdad que un titular de derecho de autor no puede alegar un daño comercial simplemente porque le hubiese gustado cobrar por el uso en cuestión. Si ese fuera el caso, sería difícil que cualquier defensa por uso justo tuviese éxito.

“El cuarto factor del uso justo (...) exige que los tribunales consideren no solo la medida del daño comercial causado por las acciones particulares del presunto infractor, sino también si una conducta irrestricta y extendida del tipo desplegado por el demandado (...) resultaría en un impacto sustancialmente adverso en el mercado potencial de la creación original” (*Campbell*, 510 U.S. at 590, se omiten citas y comillas internas). Cuando un titular de derecho de autor “claramente no tiene un interés en explotar un mercado de licencia —y especialmente cuando el titular de derecho de autor efectivamente ha tenido éxito al hacerlo— ‘es apropiado que las potenciales ganancias por licenciamiento (...) sean consideradas en un análisis del uso justo’” (*Princeton Univ. Press v. Mich. Document Servs.*, 99 F.3d 1381, 1387 (6th Cir. 1996), que cita a *Am. Geophysical Union v. Texaco Inc.*, 60 F.3d 913, 930 (2d Cir. 1994)). Al determinar si existe dicho mercado de licenciamiento, recurrimos al “impacto sobre las potenciales ganancias por licenciamiento en mercados tradicionales, razonables o con posibilidades de desarrollarse” (*Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd.*, 448 F.3d 605, 614 (2d Cir. 2006)).

Murphy es un fotógrafo profesional que realiza licenciamiento de su obra. Si fuese posible reproducir su obra inalterada, completamente, sin compensación, bajo el disfraz de una cobertura noticiosa —un “mercado tradicional, razonable o con posibilidades de desarrollarse” para los fotógrafos profesionales— eso seguramente tendría un “impacto sustancialmente adverso” en su capacidad de licenciar sus fotografías. Como lo ha resaltado la Corte Suprema, “cuando un uso comercial equivale a la mera duplicación de la totalidad de una obra original, claramente sustituye [a la original] (...) y sirve como reemplazo comercial de la misma, haciendo probable que ocurra un daño comercial perceptible en la original” (Id. at 591, se omiten citas y comillas internas). Ese es el caso aquí.

Finalmente, los Demandados sugieren que no hay mercado para la Imagen porque Carton y Rossi ya no trabajan como equipo y porque la importancia del premio NJM fue efímera en cualquier caso. Sin embargo, no citan ningún precedente para la proposición de que un titular de derecho de autor deba probar una demanda sustancial de la obra en cuestión para establecer la violación<sup>16</sup>. Claramente, para el momento en que la Imagen fue publicada en el sitio Web de WKXW, por lo menos una parte pensó que el uso de la Imagen tenía algún valor — Millennium Radio Group. Que pudiese no haber mucha otra demanda para ésta difícilmente significa que los Demandados tuvieran derecho a usarla gratuitamente. Además, sin presentación de pruebas sobre los mercados relevantes, tales afirmaciones son pura especulación por parte de los Demandados<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Obviamente, sin embargo, la medida de la demanda de la obra puede afectar el cálculo de la indemnización por daños.

<sup>17</sup> Como “el uso justo es una defensa afirmativa, el promovente tendría dificultad llevando la carga de demostrar el uso justo sin evidencia favorable sobre mercados relevantes” (Campbell, 510 U.S. at 590). Los Demandados culpan a Murphy por no brindar más

### 3. Naturaleza de la obra y cantidad copiada

Aunque el tribunal dedicó poco tiempo al segundo y tercer factor del análisis del uso justo, debe resaltarse que también favorecen a Murphy. El segundo factor es la “naturaleza de la obra” donde más “expresión creativa” tiene derecho a más protección que las “factual works” (relatos de acontecimientos históricos) (véase Campbell, 510 U.S. at 586-87). La Imagen es más expresión creativa que relato de acontecimiento histórico (véase, por ejemplo, Southco., Inc. v. Kanebridge Corp., 390 F.3d 276, 284 (3d Cir. 2004)). El tercer factor es la cantidad de obra copiada (Campbell, 510 U.S. at 586). Los Demandados copiaron la Imagen en su totalidad. Por lo tanto, ambos factores pesan a favor de Murphy. Al fallar a favor de los Demandados, el Tribunal de Distrito se basó en gran medida en la no consideración relativa en Campbell del peso del segundo y el tercer factor en el contexto de la parodia. Sin embargo, Campbell explícitamente trató la parodia como “un caso difícil”, porque “cuando la parodia apunta a una obra original particular, la parodia debe ser capaz de ‘hacer aparecer’ (...) la original (...)” (510 U.S. at 588). De esta manera, copiar no es solo útil sino con frecuencia necesario, al crear una parodia, e incluso la copia extensiva de la expresión creativa puede ser un uso justo en géneros que se basan para su efecto artístico, al menos en parte, en la evocación de la original. Los Demandados no afirman que su uso de la Imagen inalterada fuese una parodia. Por lo menos, el tribunal no ha explicado cómo el uso por los Demandados es de una naturaleza tal que requiera un análisis similar al de la parodia.

Por lo tanto, todos los cuatro factores aquí favorecen a Murphy y el Tribunal de Distrito cometió un error al concluir que la reproducción por los Demandados de la

pruebas sobre el mercado existente para su obra, pero esto asigna equivocadamente la carga de la prueba.



Imagen inalterada en el sitio Web de WKXW era un uso justo<sup>18</sup>.

### C. Presentación de pruebas y la reclamación por difamación

Como se mencionó anteriormente, cuando los Demandados buscaron una sentencia sumaria sobre la reclamación por difamación de Murphy, éste presentó una solicitud de conformidad con Fed. R. Civ. P. 56(f) (actualmente 56(d)). Dicha solicitud es, por supuesto, el recurso adecuado para una parte que se enfrente a una solicitud de sentencia sumaria que crea que es necesaria la presentación adicional de pruebas antes de poder responder adecuadamente a esa solicitud (*Doe v. Abington Friends School*, 480 F.3d 252, 257 (3d Cir. 2007)). “Los tribunales de distrito como regla otorgan solicitudes según la Norma 56(f) presentadas adecuadamente. Esto es particularmente así cuando hay solicitudes pendientes de presentación de pruebas o hechos relevantes están bajo el control de la parte solicitante” (Ídem, se omiten citas y comillas internas). El estándar de revisión en apelación es un abuso de discreción (*Renchenski v. Williams*, 622 F.3d 315, 339 (3d Cir. 2010)).

Una reclamación por difamación según la ley de New Jersey exige un análisis estrechamente relacionado con los hechos del caso individual. “Como regla general, una afirmación es difamatoria si es falsa, comunicada a un tercero, y tiende a disminuir la reputación de un individuo en la estimación de la comunidad o a desalentar a terceros de asociarse con él” (*Lynch v. N.J. Educ. Ass’n*, 161 N.J. 152, 164-65 (1999)). “Al determinar si las afirmaciones eran difamatorias, debemos considerar el contenido, verificabilidad y contexto de las afirmaciones cuestionadas”

<sup>18</sup> Murphy se queja de que el Tribunal de Distrito no realizó un análisis independiente de la publicación de la fotografía inalterada en myspacstv.com. No pareciera, sin embargo —al menos según los autos— que el análisis sería diferente en algo al análisis de la publicación en el sitio Web de WKXW.

(*Ward v. Zelikovsky*, 136 N.J. 516, 529 (1994)).

En este caso, Murphy solo pudo obtener información limitada sobre la base fundamental de su reclamación, es decir, las afirmaciones reales de Carton y Rossi hechas al aire sobre él. Los Demandados destruyeron su grabación del show poco después de transmitirlo y no se ha producido una transcripción. En tales circunstancias, para que Murphy realice su reclamación, obviamente sería esencial para él hacer deponer a las personas que hicieron las afirmaciones en primer lugar, es decir, Carton y Rossi. Sin embargo, a pesar de sus intentos oportunos de programar sus deposiciones, no pudo hacerlo antes de que el Tribunal de Distrito otorgara la sentencia sumaria en su contra.

Los Demandados dedicaron poco tiempo a rebatir los argumentos específicos ofrecidos por Murphy en cuando a por qué la información que buscada era relevante para la resolución de su solicitud de sentencia sumaria. En su lugar, alegaron que Murphy no

podría haberse visto dañado de ninguna manera por la ejecución de la presentación de pruebas porque para los fines de resolver esa solicitud, el Tribunal de Distrito aceptó como verdaderos todos los alegatos hechos en el escrito de demanda. Este argumento es peculiar, dado que implica que, en efecto, Murphy fue obligado a presentar en su escrito de demanda no solo hechos apenas suficientes para indicar su reclamación para los fines de la Fed. R. Civ. P. 12(b), sino también para sobrevivir a la sentencia sumaria. Los Demandantes no citan precedentes para este enfoque, y nosotros ignoramos que exista alguno.

Desafortunadamente, el Tribunal de distrito esencialmente no ofreció ningún análisis en este orden al negar la solicitud de Murphy según la Regla 56(f), dejando poco claro qué base analítica pudo haber tenido su negativa, si acaso tuvo alguna. Bajo estas circunstancias, y dado que los argumentos de



*Murphy respecto a la importancia de la información que buscaba son plausibles, no sería apropiado deferir a la determinación del Tribunal de Distrito en este punto. Por lo tanto, con respecto a las reclamaciones por difamación, la decisión del Tribunal de Distrito es revocada y se reenvía para permitir a Murphy llevar a cabo la proposición de pruebas de manera adecuada<sup>19</sup>.*

### **III. Conclusión**

*Por las razones anteriores, revocamos la decisión de otorgamiento de sentencia sumaria del Tribunal de Distrito a favor de los Demandados en todo respecto.*

---

<sup>19</sup> Nosotros, por lo tanto, no tocamos otras cuestiones planteadas en la apelación, como si un alegato de homosexualidad es susceptible a tener un significado difamatorio de conformidad con las leyes de New Jersey.

