

**El papel del juez frente a las limitaciones y excepciones al derecho de autor
en los países de tradición continental**

Ernesto Rengifo *

Me voy a permitir hacer la presentación de algunos precedentes que en mi concepto son *leading cases* en materia de uso justo (*fair use*) a la luz de la experiencia jurídica norteamericana. Después mencionaré otros de derecho continental europeo y descenderé la discusión al contexto latinoamericano y colombiano.

¿Por qué he de referirme a casos del derecho norteamericano? Porque, sin ninguna exageración, cuando Estados Unidos estornuda en materia de propiedad intelectual el mundo se acatarra y porque las decisiones que profiere la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen un gran valor e impacto a nivel mundial. Lo anterior no significa que sin ningún tipo de análisis o de aduana mental aceptemos esas decisiones, ellas, por el contrario, incitan a la reflexión y a la discusión, que es lo que quiero hacer, para ver, en el punto de las conclusiones, si en realidad vale la pena acoger la práctica judicial o la doctrina del *fair use* norteamericano.

Cuando tomé clases de derecho anglosajón, ya hace varios años, recuerdo la afirmación que hiciera el profesor al inicio del curso: “common law does not travel well”, y no viaja bien porque el common law es propio del país que lo aplica. De ahí la necesidad de hacer aduana mental cada vez que el mundo desarrollado quiere imponer sus concepciones jurídicas a los países en vías de desarrollo. La mayoría de las veces en nuestro entorno no hay análisis crítico y se adoptan

* Expresidente de Cecolda. Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de Derecho de Contratos y director del Departamento de Propiedad Intelectual en la misma universidad.

modelos foráneos contenidos en tratados internacionales sin mayor sindéresis, o se acogen decisiones jurisprudenciales de jueces extranjeros sin mayor reflexión.

En términos generales podríamos hacer la siguiente distinción: la doctrina del *fair use* es flexible y su razón de ser es el bienestar social; en cambio, la teoría de las limitaciones y excepciones es estricta, implica una interpretación restrictiva de estas y su filosofía es primordialmente la de proteger al autor. Esta distinción será fundamental en esta conferencia.

Pierre Leval, juez del Segundo Circuito de Nueva York, en el año 1990 escribió en la *Law Review* de la Universidad de Harvard un artículo en donde introduce una nueva categoría para estudiar el *fair use*, conocida como el *transformative use*, o el “uso transformativo”. En este artículo se señala que los jueces en asuntos relacionados con la propiedad intelectual y fundamentalmente con el *fair use* no están gobernados por principios consistentes, sino que más bien deciden de acuerdo con reacciones intuitivas marcadamente subjetivas. Agregó Leval que muchas decisiones están basadas en criterios relacionados con la propiedad material y no con base en los objetivos del copyright.¹

¿Quiénes son los defensores de la doctrina? Kenneth Crews ha dicho que el *fair use* es una teoría muy importante y en efecto lo es, esto es indiscutible. Incluso profesores europeos afirman que el derecho continental debería acogerla por su flexibilidad. Jonathan Griffiths, por ejemplo, señala: “El desarrollo de dicha teoría no solo permitiría aliviar la inflexibilidad de aquellas predominantes corrientes europeas, sino que además, reduciría la ventaja competitiva que tiene Estados

¹ Afirma Leval: “Court rulings, rather than being governed by consistent principles, are the product of intuitive reactions to individual fact patterns and are justified by notions of fairness, often more responsive to the concerns of private property than to the objectives of copyright” Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 HARV. L. REV. 1105 (1990), p. 1106.

Unidos sobre Europa” (citado por Herrera, 2014). La anterior reflexión también valdría para América Latina.

Acoger la doctrina del *fair use* permitiría alcanzar cierto grado de armonización, como quiera que se trata de aplicarla para cada caso en concreto, es decir, “on a case by case basis”. Ahora bien, resulta relevante preguntarse: ¿han sido balanceadas y justas aquellas decisiones jurisprudenciales que han servido de base para la construcción de la teoría del *fair use*? Ese es el punto. El mismo interrogante cabe hacerse respecto del régimen de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, las cuales, como se ha dicho, son fijadas taxativa y previamente por el legislador. Es decir, preguntarse si los jueces han sido balanceados, o mejor, justos y equitativos cuando han aplicado la doctrina del *fair use* o el sistema de limitaciones y excepciones, de acuerdo con la experiencia jurídica en donde nos encontremos.

Cuando el *fair use* se esgrime como medio de defensa en un litigio, el juez debe analizar los siguientes cuatro factores: 1) el propósito del uso de la obra originaria dentro de la obra derivada, teniendo en cuenta si se trata de una sátira o una parodia y si el uso es comercial o no comercial; 2) la naturaleza de la obra, mirar, por ejemplo, si es una obra de ficción o si es una obra académica; 3) la cantidad y relevancia de las excertas que han sido tomadas por el trabajo derivado de la obra original; y 4) el criterio de si la obra derivada le quita mercado a la obra original.

Además de los anteriores factores establecidos en la Sección 107 de la Copyright Act de 1996, la jurisprudencia norteamericana creó el criterio del uso transformativo que ha venido adquiriendo mayor importancia que los cuatro mencionados. Huelga señalar que ciertos académicos incluyen dicho factor en el análisis del primer criterio referido, pero los casos que se analizarán aquí

revelarán que más que integrar los factores existentes, el uso transformativo se ha convertido en un *metafactor*, es decir, en el criterio prevaleciente.

Por uso transformativo se debe entender, en términos generales, un uso que implica una trascendental transformación de la obra. Tal modificación debe tener una entidad suficiente que permita concluir que de una obra anterior se ha creado, de manera justa, una obra nueva. Este criterio se ha analizado en la jurisprudencia norteamericana incluso con independencia de los otros cuatro criterios, como se señaló. Uno de los fundamentos del *fair use* justificaría el uso transformativo, en la medida en que con su aplicación o reconocimiento se garantiza el acceso al conocimiento y, por ende, el bienestar de la sociedad.

Mark A. Fisher (citado por Herrera, 2014), afirma: “The concept behind fair use is that creativity often requires the use of others’ works for the expression of ideas”, es decir, que detrás del concepto del *fair use* se esconde una realidad: la creatividad requiere frecuentemente el uso de trabajos previos para expresar las ideas. Según Lawrence Lessig, la primera Copyright Act solamente cubría los mapas, las gráficas y los libros, y estaban solamente protegidos contra el *Verbatim Copy*, o sea, contra la copia literal².

Y entonces viene la pregunta central del artículo de Leval: ¿Qué significa *transformative use* como elemento adicional a los cuatro factores antes mencionados, y los cuales resultan necesarios para determinar si un uso es o no justo?

Si al trabajo secundario se le agrega una nueva información, una nueva estética, unas nuevas perspectivas, un nuevo entendimiento, entonces, este deviene en

² Lawrence Lessig, Copyright’s First Amendment, 48 UCLA L. REV. 1057, 1061 (2001).

una obra transformativa que debe protegerse por cuanto esta contribuye con el enriquecimiento de la sociedad (*for the enrichment of society*). Es decir, la jurisprudencia, con base en la categoría del *transformative use*, ha creado un metafactor que se ha impuesto incluso por encima de los factores establecidos en la ley.

Para explicar el *fair use* la jurisprudencia norteamericana ha creado tres modelos. El primero, el *transformation insights*, implica que la obra posterior le haya incluido un nuevo mensaje, una nueva expresión a la anterior; si eso es así la obra es justa y, por lo tanto, no viola la ley de Copyright. El segundo modelo, el de la metamorfosis creativa, no requiere un nuevo mensaje, una nueva expresión, sino una suficiente modificación artística. El tercer modelo atiende a si el trabajo posterior implica una nueva propuesta (*new proposal*) diferente a la del trabajo original sobre la cual se basó la obra.

Esas tres categorías fueron utilizadas en el caso *Pretty Woman* (1994). Inicialmente, el grupo de rap Live Crew acude al compositor de la canción *Pretty Woman*³ para que le licencie la letra de esta afamada canción, y así poder convertirla en música rap; aunque la respuesta fue negativa el grupo la convirtió en una parodia en versión rap. A la luz de lo dicho, esto sería una típica transformación, es decir, una obra derivada; entre nosotros, recuérdese, el autor de una obra derivada no tiene protección si no cuenta con la autorización del titular de la obra original.

De este caso, *Pretty woman*, se puede extraer lo siguiente: entre más haya sido transformada la obra nueva, menor será la importancia de los otros factores. Con ello se está colocando el uso transformativo por encima de la terminología

³ *Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff Rose Music, inc.* United States Supreme Court; No. 92-1292; marzo 7 de 1994.

(*wording*) de la ley. Como la parodia tiene un evidente valor transformador, por ello debe considerarse como un *transformative use*.

¿Por qué la parodia está protegida en muchas de las legislaciones excepto en Colombia? Nótese que la parodia es la imitación burlesca de una obra seria y por ello se encuentra justificada. En efecto, como quiera que el parodiador le introduce elementos a la obra que la distancian de la creación original, la convierten en una obra nueva. Esta nueva obra es protegida y su realización no requiere autorización previa en el derecho norteamericano.

La Suprema Corte concluye que una obra compuesta principalmente a partir de una obra originaria, en especial de su parte esencial, a la cual se le agrega o cambia muy poco, es muy probable que se trate de un uso con el cual meramente se suplante a la obra originaria atendiendo la demanda de esta.

El caso al cual nos estamos refiriendo es muy relevante porque de conformidad con doctrina especializada fue la primera vez que la Suprema Corte utilizó el concepto de *transformative use* como un factor fundamental en el análisis.

Además, pese a que no decidió el caso en concreto, porque se lo envió al *a quo*, sí manifestó la importancia de tener en cuenta que independientemente de la cantidad de excertas o elementos conceptuales extraídos de la obra originaria, si el uso tiene un efecto transformador, la nueva obra debe ser protegida. Así las cosas, aunque la Suprema Corte no decidió si existía o no un *fair use*, sí dictaminó que se trataba de un *transformative use*, por cuanto la canción había sido transformada, se había convertido en *una* obra de rap. A partir de entonces comenzaron las Cortes a adoptar el criterio o la categoría de uso transformativo. El juez Souter señaló que el disfrute que debe ser garantizado al autor, no puede significar ponerle esposas a la ciencia e impedir con ello el progreso. En efecto,

detrás del concepto de uso transformativo se encuentra el objetivo de garantizar que el sistema promueva la creación a partir de otras creaciones. Así pues, la doctrina del *fair use* y, por supuesto, del uso transformativo como elemento fundamental de aquel, busca obtener un balance entre los derechos de exclusividad conferidos a los autores y los derechos de la sociedad o el *social benefit* al cual se ha hecho alusión.

Existen dos precedentes importantes en donde fue aplicado el primer modelo (*transformation insights*): los casos *Rogers vs. Koons* (1992) y *Blanch v. Koons* (2006). El primero se encuentra relacionado con la defensa del uso justo de la parodia respecto de una fotografía en blanco y negro, de un hombre y una mujer con sus brazos llenos de cachorros, tomada por el fotógrafo Rogers, y que fue luego utilizada en tarjetas de invitación y otros productos comerciales. Jeff Koons, un escultor de renombre, encontró la fotografía en una tarjeta postal y decidió modelarla introduciendo algunos cambios. Su escultura tuvo éxito y Rogers demandó a Koons y a la galería donde la expuso por infracción de derechos de autor. Al mirar la fotografía de Rogers y la obra artística que hace Koons a partir de ella, nos preguntamos si es dable pensar que el juez consideró que había un *transformative use* en la escultura y que por lo tanto había un *fair use*. Difícil saberlo. Por eso se señaló antes que el juez muchas veces decide más por intuición que por consideraciones objetivas. En este caso el juez consideró que no había *fair use*, porque la obra artística no le había introducido un nuevo *insight* a la obra original.

En el segundo caso mencionado, *Blanch v. Koons*, el mismo Koons toma de la revista *Allure*, publicación que destaca la elegancia del estilo de vida de la sociedad norteamericana, una foto tomada por Andrea Blanch y recorta las piernas con sandalias, las cuales utiliza en un collage en su pintura titulada

Niágara. Lo demandan por haber tomado una parte sustancial de la fotografía sin autorización.

El juez Louis L. Stanton, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, encontró que el uso de una fotografía de moda, creada para ser publicada en una revista relacionada con el glamuroso estilo americano era una cosa, y otra distinta una obra de arte cuyo propósito era exhibirla en una galería de arte en Alemania; por ello, este segundo uso fue considerado transformador. No se puede perder de vista que el juez le da preponderancia a ese metafactor que es el *transformative use* y no a los otros que aparecen en la ley de Copyright norteamericana.

El segundo modelo a analizar es el de la metamorfosis creativa. El caso *Cariou vs. Prince* (2013) es una muestra de dicho modelo. Cariou es un fotógrafo que se va a vivir a Jamaica, toma unas fotografías de los rastafaris y con base en ellas publica un libro. Richard Prince creó en 2008 una serie de obras de arte que tituló *Zona del Canal*, en las que incorporó las fotografías de Cariou con distintas transformaciones: aumento del tamaño, desenfoque y combinación de estas con otras obras. Cariou demandó a Prince y a la galería que expuso su obra por infracción al copyright. El demandante alegó que se habían tomado partes fundamentales de sus fotografías. Prince, por el contrario, alegaba que las modificaciones y alteraciones introducidas a la obra original hacían de esta una obra completamente nueva y diferente y, por tanto, no constituía una violación. Nada sugiere, dijo el juez, que Cariou desarrollaría o licenciaría usos secundarios de su trabajo en la línea de obras de arte de Prince; tampoco resulta que las obras de Prince hayan generado algún impacto en la comercialización de las fotografías. Las obras de Prince apelan a un tipo de coleccionista totalmente diferente a Cariou. Así, entonces, el juez al analizar el cuarto factor determinó que la obra derivada no afectaba el mercado de la original como quiera que eran obras distintas. Este análisis se basó en argumentar que con independencia del

porcentaje tomado de la obra original, ambas son diferentes: una cosa es un libro de arte y otra un libro de fotografía.

Este último caso revela el modelo de la metamorfosis creativa, por cuanto la obra cae dentro de la categoría del *transformative use*, independientemente de un nuevo significado, de un nuevo mensaje. Si hay modificaciones sustanciales en la obra de arte, en su colorido y demás características, existe un uso transformativo de la obra.

El tercero es el modelo del nuevo propósito. En este la situación es más delicada porque las obras son idénticas y el punto es si a pesar de la identidad de las dos obras que se están cotejando —la obra original y la obra posterior—, hay *fair use*, esa es la reflexión que hace la jurisprudencia. Al efecto traigo dos casos. El primero, *Núñez vs. Caribbean International News Corp. (2000)*. Núñez es un fotógrafo que tomó unas fotos de Joyce Giraud, Miss Puerto Rico 1998, casi desnuda, para su uso en el portafolio de modelaje de Giraud, y luego las distribuyó a las agencias de modelos de Puerto Rico. Caribbean publicó las mismas fotografías sin ningún tipo de modificación en un periódico y Núñez lo acusó de estar violando la Ley de Derecho de Autor. Aquí ninguno de los cuatro criterios del *fair use* se cumplirían. A pesar de la equivalencia, de la comparación exacta, el tribunal consideró que era un uso transformativo porque debajo de la fotografía se explicaba el contenido de la imagen, es decir, que la agregación de palabras a la imagen de esta bella mujer casi desnuda constituía un uso transformativo y, por lo tanto, no había violación del copyright. Interesante precedente ¿cierto?

El segundo caso también relacionado con el tercer modelo —igualdad en las obras comparadas pero con propósitos diferentes— tuvo como partes a *Perfect 10 Inc. vs. Amazon y Google Inc. (2007)*. *Perfect 10* es una revista muy similar a *Playboy*. Google, como parte de su servicio de búsqueda de imágenes, hace una reducción

de las imágenes para permitir que vayan direccionadas a un sitio donde el usuario puede verlas completas. *Perfect 10* demandó a Amazon y a Google por estar reproduciendo ilícitamente las imágenes sobre las cuales tiene copyright. El juez consideró que no había violación del copyright porque Google ofrecía un nuevo instrumento para permitir el acceso a nuevos contenidos. En efecto, el propósito del uso de las obras había cambiado para convertirlas en mecanismos de búsqueda e información a través de motores de búsqueda.

Associated Press vs. Meltwater Holding (2013) es un caso reciente en el que, curiosamente, ganó Associated Press. Meltwater produjo un software que hacía el resumen de los artículos periodísticos de Associated Press, y en este caso la Corte consideró que ese software, al hacer un resumen de los artículos de los medios asociados a Associated Press, estaba violando el copyright. Se observa, entonces, posturas diferentes en estos dos últimos pronunciamientos, lo cual nos puede llevar a inferir que la aplicación de la doctrina del *fair use* puede incluso resultar ambigua y confusa.

En concreto, la doctrina del *fair use* pretende garantizar el equilibrio de intereses y derechos. Por ello, en el caso *Perfect 10*, al concluirse que transformando la obra artística en un instrumento de referencia electrónica se proporciona un beneficio a la sociedad, se está acogiendo el criterio del beneficio social, el cual, como se ha dicho, constituye uno de los elementos que subyacen en la filosofía del *fair use*.

En el caso *The Authors Guild, Inc. and Betty Miles, Joseph Goulden, and Jim Bouton vs. Google Inc.* (2013) se exoneró a Google por cuanto aunque había reproducción de la obra, esta tenía como finalidad facilitar la búsqueda de libros por Internet. Así, entonces, este motor de búsqueda ofrece información de los libros a través de extractos o los denominados *snippets*. El juez del Distrito de Nueva York eximió a Google porque su sistema de extractos no constituye un

instrumento que suplante al libro, sino un medio que facilita el acceso al libro, por lo tanto produce un beneficio social y no hay violación de copyright.

De esta última decisión surge otra reflexión que no se había planteado antes: ¿Qué pasa con el cambio de formato?, ¿Qué pasa con la digitalización de las obras expresadas en formatos tradicionales? A la luz de nuestro derecho se podría decir que un cambio de formato es una forma de reproducción y por lo tanto no se puede hacer sin autorización del titular; a la luz del beneficio social y del *fair use* la digitalización es permitida. Pero, ¿qué fue lo que dijo el juez? Se refirió al servicio social, a las ventajas de Google Books, a la dinámica en las bibliotecas, al *data mining* o *text mining* (minería de datos), esto es, al proceso de extraer elementos interesantes o categorías conceptuales que un escritor utiliza e ir formando un texto para saber en qué tendencia literaria se ubica ese autor; al acceso y conservación de la literatura en el tiempo, a la publicación a través de fragmentos, para aplicar en favor de Google el *fair use*. Dice el fallo que Google Books no suplanta al libro porque es un instrumento para utilizar libros y, además, porque esta nueva herramienta indica al final en qué lugar y en qué librería se podría encontrar el libro en físico. Pero el tema de la digitalización del libro sin autorización del autor y de los editores sigue y seguirá siendo objeto de debate.

Entonces, parece que el concepto del *transformative use* comprende no solo la modificación sustancial del contenido, sino además el cambio de formato, cuando este satisfaga las finalidades del derecho de autor y los supuestos de aplicación de la doctrina del *fair use*; dicho en otras palabras, el cambio de formato que facilite el acceso a los contenidos caería en la doctrina del *fair use* y, por lo tanto, no habría violación del copyright.

Paul Goldstein (2008) al criticar la decisión de este caso afirma: “al final del día lo que estamos haciendo es basarnos en conclusiones que son inconscientes y

están estableciendo un balance no articulado de la relación costo-beneficio social” (citado por Bunker y Calvert, 2014).

Es interesante analizar la posición del abogado de *Authors Guild*, comentada en el artículo de la profesora Luisa Herrera Sierra (2014) ya referido:

Adujo el abogado que la evaluación del caso no debería estar basada en los beneficios que los usuarios obtienen de Google Books, sino en las ventajas competitivas y ganancias económicas obtenidas por Google como consecuencia del uso de las obras sin previa autorización de los autores y sin el debido reconocimiento pecuniario.

La decisión de este caso ha sido apelada, habrá que esperar qué decide el juez de la segunda instancia; de todas maneras hay que señalar que esta decisión contradice el caso *Tasini vs. New York Times* (2001), en donde la Suprema Corte en el año 2011 dijo: “Cada vez que un editor quiera colocar en una base de datos digital obras de los autores, requiere autorización previa”. Esta es una decisión de la Suprema Corte, en cambio la que miramos es de un juez de Distrito.

Pero la jurisprudencia es cambiante porque está hecha por hombres que muchas veces deciden con base en reacciones intuitivas y subjetivas. El caso *Warner Bros vs. RDR Books* (2008) es paradigmático para observar el subjetivismo en los jueces. Warner Bros y Joanne K. Rowling, autora de las obras de Harry Potter, instauraron una demanda por violación de derechos de autor contra la editorial RDR Books, por el intento de publicar con fines de lucro la guía en línea *The Harry Potter Lexicon*. En ese caso el juez consideró que Lexicon no satisfacía los cuatro requerimientos para ser considerado *fair use*, en la medida en que le estaba quitando mercado potencial a la creadora original de Harry Potter.

Otro caso es del año 1997, en donde los contenidos de una emisora de radio eran bajados a un teléfono y ese cambio de formato no fue considerado *fair use*.

Todos estos precedentes muestran la falta de coherencia incluso en la jurisprudencia del primer mundo.

El fair dealing del Reino Unido es similar al *fair use* norteamericano. La diferencia se halla en que mientras el *fair use* está establecido en el artículo 107 de la Copyright Act, el *fair dealing* ha sido enteramente de creación jurisprudencial. En uno de los casos más emblemáticos en la jurisprudencia británica, *Hubbard and Another v. Vosper and Another* (1972), se recoge la idea de que es el juez quien en últimas determina qué es *fair dealing*. Lo curioso es que en el juicio *Hyde Park Residence v. Yelland* (2001) se indica que el trato justo se debe juzgar de conformidad con el estándar del “fair minded and honest person”. Lo cierto es que ambos criterios, este y el del *fair dealing*, representan categorías jurídicas indeterminadas que tienen que ser precisadas por el juez.

La última sentencia internacional que me parece relevante mencionar es la del 15 de enero de 2015 de la Corte de Amberes, Sala Civil. Jean-Marie Dedecker era el político de derecha más representativo de Bélgica para las elecciones de 2010, y Luc Tuymans realiza una representación artística del político basado en una fotografía que de él había tomado Katrijn van Giel para el periódico *De Standard*.⁴ La ley belga de derecho de autor sigue la misma filosofía del derecho continental europeo, en el sentido de que cuando un trabajo se publica lícitamente el autor no puede impedir la caricatura, la parodia o el pastiche de la obra original. Habría en estas formas de expresión un uso legal porque ellas contienen elementos propios que la alejan de la creación original.

⁴ Un resumen completo del caso se puede encontrar en Guzmán (2015).

En el caso se probó que entre las ilustraciones no había mayor diferencia. Quizá si el caso se analizara a partir de la jurisprudencia norteamericana se concluiría que se trataba de un *fair use*. Pero aquí la Corte de Amberes consideró lo contrario:

No hay evidencia en la obra [de Tuymans] que la fotografía de la demandante haya sido mofada o parodiada, ni es tomada en forma irónica y como una parodia de la obra original. Por lo tanto, no caería bajo la excepción prevista en el Art. 22 § 6 de la Ley de Derecho de Autor.

Ahora es necesario analizar la poca jurisprudencia colombiana. El 23 de abril de 1987, cuando la Corte Suprema de Justicia aún hacía el análisis de constitucionalidad de las leyes en Colombia, hubo de analizar la legalidad del artículo 37 de la Ley 23 de 1982: “Es lícita la reproducción, por cualquier medio, de una obra *literaria o científica*, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro.” [Cursivas añadidas].

Entonces alguien cuestionó la validez de esta norma porque consideró que con ella se estaba violando el principio de igualdad al no incluir la obra artística. La respuesta de la Corte fue la siguiente:

“Téngase en cuenta finalmente que la reproducción de obras de arte no está expresamente prohibida en la norma acusada y por el contrario a sus más usuales formas o modalidades a la luz del artículo 39 de la Ley conforme al cual ‘Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior’, disposición que igualmente debe entenderse en el sentido que permita

conciliar el interés del autor de la obra artística con la función social del derecho de que es titular.”

Es decir, como no está expresamente prohibida puede existir la excepción de la fotografía o de la obra artística (!); en otras palabras, a la luz de esta jurisprudencia, tremendamente ignorada por la comunidad jurídica, dentro de la excepción de la obra literaria y de la obra científica está incluida la obra artística; de esta forma se desconoce una regla básica de hermenéutica según la cual las limitaciones y excepciones se interpretan restrictivamente. La Corte Suprema también señaló que se puede copiar una obra artística en la residencia privada porque la propiedad intelectual también tiene una función social, es decir, el concepto de función social de la propiedad común se extendió también a la propiedad intelectual. Observemos que si el fundamento del *fair use* es el *social benefit*, pues aquí también se dijo que esa limitación estaba relacionada con la función social que tiene la propiedad.

En el Proceso 139-IP-2013 se analizó si la reproducción de al menos tres cuartas partes de la obra del demandante, por parte del demandado, constituye un uso justo de la obra amparado por el derecho de cita. El Tribunal Andino de Justicia consideró al respecto lo siguiente:

“Para la licitud de las citas es necesario que la obra de la que se toma el extracto haya sido lícitamente hecha, accesible al público, con anterioridad, que la cita se haga conforme a los hechos nombrados, que ella se haga en la medida justificada por el fin que se persiga y que se indique la fuente y el nombre del autor.”

Entonces, así como en ocasiones criticamos las sentencias de nuestros altos tribunales, esta sentencia debe aplaudirse.

Sin embargo, en otro caso, una persona en Bogotá ofrecía en su casa el cambio de formato del fonograma a CD, con el uso de computadores con programas pirateados y cobrando cinco mil pesos por cada CD. El caso fue decidido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.⁵ En la sentencia la Corte determinó dos cosas relevantes y a la vez inquietantes: la primera, que ese cambio de formato no afectaba la explotación normal de la obra ni violaba los intereses legítimos del titular; y la segunda, que para hablarse de un delito relacionado con la propiedad intelectual se necesitaba del elemento subjetivo, esto es, de la voluntad consciente de cometer el delito y de un aprovechamiento ilícito. La Corte, con base en esa interpretación y mal interpretando la regla de los tres pasos (*Three-step-test*), la cual aplica en el tema de las limitaciones y excepciones, señaló que el paso del fonograma al CD se había hecho sin el propósito de ocasionar perjuicio a la obra o a los intereses económicos del titular de los derechos (!). En consecuencia, si a la actuación no la acompañan los elementos referidos, esto es, el ánimo de lucro y la intención de lesionar el patrimonio ajeno, la conducta es atípica. Esta decisión, por supuesto, puede producir perplejidad en muchos y sobre todo por el hecho de que fue proferida por la Corte Suprema de Justicia.

⁵ Véase Casación 29188 del 30 de abril de 2008. En esta oportunidad la Corte casó la sentencia porque consideró que la conducta de reproducir fonogramas encajaba dentro de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Sin embargo, ello no es así, por cuanto la copia privada, como excepción, se predica solo de las obras literarias o científicas, y un fonograma no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, que la Corte al extender la excepción de la copia privada a los fonogramas, eximió de responsabilidad al procesado. Para la Corte, también, en el proceso de adecuación típica de la conducta, el bien jurídico tutelado en el caso era el derecho patrimonial de autor y por tanto “quien pretenda afectarlo, ha de obrar con ánimo de lucro y con la intención de lesionar ese patrimonio para beneficio propio o de terceros”. Además, el tema de la piratería del software no fue reconocido.

Conclusiones

Sobre el *transformative use* doctrina especializada ha sostenido que esta categoría debería tener una función más modesta y que se debería volver al uso de los cuatro criterios legales constitutivos del *fair use*. Y esta crítica se ha planteado porque, como se dijo, el *transformative use* se ha convertido en un metafactor que se ha colocado por encima de los criterios fijados en la sección 107 de la Copyright Act de 1996.

Los críticos han señalado que el concepto del *transformative use* fue utilizado por primera vez en un caso relacionado con una parodia, y precisamente por ello no puede adquirir un carácter general en el sentido de extenderse a otras formas de expresión del pensamiento humano; en concreto, se ha afirmado, por ejemplo, que en el arte de apropiación visual es difícil aplicarlo.

Se ha sostenido, igualmente, que el *fair use* es en esencia un *equitable rule of reason*, es decir, una regla de la razón basada en el criterio de equidad o beneficio social que aplica el juez de acuerdo con el caso que debe decidir. Por ello, se dijo que al parecer los Estados Unidos estarían infringiendo el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en donde se señala que las excepciones al derecho de autor deben ser taxativas, no deben afectar la explotación normal de la obra ni causar un perjuicio al autor. Sin embargo, un panel de la Organización Mundial de Comercio confirmó la consistencia de las previsiones domésticas del *fair use* con la regla internacional de los tres pasos (World Trade Organization, 1999).

En el fondo, la idea que subyace en el *fair use* es que en la mayoría de los casos una creación se basa en otra creación anterior. Y por ello si con la obra derivada, así se tomen elementos de la anterior, hay un beneficio social, el juez con base en

la doctrina del *fair use* legitima esa creación. Como se sabe, la imitación, en ciertos casos, desde el punto de vista del mercado, es pro competitiva.⁶

Ahora bien, en la hora actual se perciben enfrentamientos entre nuevos modelos de negocios y los nuevos mecanismos de difusión, con los titulares de derechos de autor y los proveedores de contenido. Y esos enfrentamientos, o si se quiere contradicciones, deben ser resueltos por los jueces. Es por ello que hay que estar pendientes y solícitos en el estudio de los casos resueltos por los jueces, así estos pertenezcan a experiencias jurídicas diferentes a la nuestra. Esa la razón por la cual me he detenido a analizar jurisprudencia relevante del derecho norteamericano.

Finalmente, hay un interrogante difícil de resolver: ¿cuál sistema es mejor? Es decir, el sistema de las limitaciones y excepciones fijadas previamente por el legislador y gobernado por la regla de los tres pasos en los cuales se observa una perspectiva de protección al autor por ser la materia prima de la creación, o, el régimen del *fair use*, al parecer mucho más flexible, precisado por el juez y en donde la idea que subyace es la del beneficio que la creación le preste directamente a la sociedad.⁷ En mi criterio, sobre esta última reflexión es que va a girar la discusión de las limitaciones y excepciones al derecho de autor en los años venideros.

⁶ Se recuerda aquí que en nuestro derecho el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 señala: “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley”.

⁷ “On the other hand it is well established that one of the big disadvantages of the broad U.S. fair use provision is its lack of legal certainty, meaning that the outcome of a case might not be predictable, and thus could cause high risk for the parties involved. In fact, it has mainly been this lack of legal certainty which has been the reason for the rejection of the implementation of a fair use model in Europe” (Pötzlberger, 2014, pág. 161).

Pero en esa discusión, incluso a la luz de sistemas jurídicos en donde la fuente principal es la ley, también estará incluido el juez —como lo es en el derecho norteamericano—, por cuanto el sistema de las limitaciones y excepciones está expresado en conceptos jurídicos indeterminados que deberán ser precisados por el juez. O ¿es que acaso no lo son conceptos tan abiertos como el de “la normal explotación de las obras” o el del “perjuicio injustificado” al autor?

No me parece tan acertado afirmar que la diferencia entre los dos regímenes se encuentra en que el anglosajón es más flexible porque es un *case by case approach*, mientras que el otro es inflexible porque es diseñado por el legislador, por cuanto también en este la actividad del juez será fundamental en la determinación del alcance de las excepciones incluso en el entorno digital.

Referencias

Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc. et al., 1:2012cv01087 (S.D.N.Y. 2013).

Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).

Bunkert, M. D. y Calvert, C. (2014). The jurisprudence of transformation: intellectual incoherence and doctrinal murkiness twenty years after *Campbell v. Acuff-rose music*. *Duke Law & Technology Review*, 12(1), 92-128. Obtenido de:

<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1248&context=dltr>

Cariou v. Prince, 714 F. 3d 694 (2d Cir. 2013).

Fischer M. A. *All's fair in copying the world's books*, Artículo disponible en: <http://www.mediabizbloggers.com/mark-fischer/Alls-Fair-in-Copying-the-Worlds-Books---Mark-Fischer.html>

Jonathan Griffiths Jonathan, London, *Unsticking the centre-piece – the liberation of European copyright law?* Disponible en: <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2617/JIPITEC%20%20->.

Guzmán, D. (marzo 4 de 2015). Bélgica encuentra la infracción al derecho de autor en un caso de apropiación artística. Obtenido de: <http://propintel.uexternado.edu.co/belgica-encuentra-la-infraccion-al-derecho-de-autor-en-un-caso-de-apropiacion-artistica/>

Herrera Sierra, L. (25 abril de 2014). *La Doctrina del “fair use” frente a los retos impuestos por el entorno digital. Estudio del Caso Google Books*. Obtenido de: <http://propintel.uexternado.edu.co/la-doctrina-del-“fair-use”-frente-a-los-retos-impuestos-por-el-entorno-digital-estudio-del-caso-google-books/>

Hubbard v. Vosper (1972) 2QB 84.

Hyde Park Residence Ltd v. Yelland [2001] Ch 143 at 163, [2000] 3 WLR 215 at 232.

Leval Pierre, *Toward a Fair Use Standard*, Harvard Law Review 103, 1990.

Leval, P. (1990). *Toward a Fair Use Standard*. Harvard Law Review 103. Obtenido de <http://www.yalelawtech.org/wp-content/uploads/leval.pdf>

Núñez vs. Caribbean International News Corp, 235 F. 3d 18 (1st Cir. 2000).

Perfect 10 Inc. vs. Amazon y Google Inc. 508 F. 3d 1146 (9th Cir. 2007).

FLORIAN PÖTZLBERGER FLORIAN, *Google and the Thumbnail Dilemma. “Fair Use” in German Copyright Law?* 9 I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, 139, 2013-2014.

Pötzlberger, F. (2013-2014). *Google and the Thumbnail Dilemma. “Fair Use” in German Copyright Law? A Journal of Law and Policy for the Information Society*, 9(1)/S, 139-169. Obtenido de: <http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/is/files/2013/08/8-Potzlberger.pdf>

Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992).

Tasini vs. New York Times, 533 U.S. 483 (2001).



The Authors Guild, Inc. and Betty Miles, Joseph Goulden, and Jim Bouton vs. Google Inc. 12-3200 (2d Cir. 2013).

Warner Bros. Entertainment Inc. et al. v. RDR Books et al., 1:2007cv09667 - Document 92 (S.D.N.Y. 2008)

World Trade Organization. (Apr. 15, 1999). *Request for the Establishment of a Panel by the European Communities and their Member States*. WT/DS160/R