

**SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES
DEL SEGUNDO CIRCUITO DE ESTADOS
UNIDOS DEL 25 DE ABRIL DE 2013: CARIOU
V. PRINCE, 714 F.3D 694 (2D CIR. 2013)**

TRADUCCIÓN DE LINA MARÍA ROMERO ARIZA*

BARRINGTON D. PARKER, JUEZ DEL CIRCUITO

En 2000, Patrick Cariou publicó *Yes Rasta*, un libro de retratos clásicos y fotografías de paisajes que tomó a lo largo de seis años que pasó viviendo entre rastafaris en Jamaica.

Richard Prince modificó e incorporó varias de las fotografías de *Yes Rasta* de Cariou en una serie de pinturas y collages, llamada *Canal Zone*, que se exhibió en 2007 y 2008, primero en el hotel “Eden Rock” en Saint Barthélemy (“St. Barth’s”) y luego en la galería “Gagosian”¹ en Nueva York.

Adicionalmente, “Gagosian” publicó y vendió un catálogo de la exhibición que contenía reproducciones de las pinturas de Prince e imágenes de su taller.

Cariou demandó a Prince y a “Gagosian”, alegando que las obras y el catálogo de la exhibición de *Canal Zone* de Prince infringían los derechos de autor de Cariou sobre las fotografías incorporadas en *Yes Rasta*. Los demandados basaron su defensa en el *fair use*. Después de que las partes cambiaron a juicio sumario, la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Batts, J.) concedió la moción de Cariou, negó la de los demandados y formuló una orden permanente (*permanent injunction*). Obligaba a los demandados a entregarle a Cariou todas las obras infractoras que aún no habían sido vendidas, para que él las destruyera, vendiera o dispusiera de ellas de otra forma.

Prince y “Gagosian” sostuvieron principalmente, en apelación, que el trabajo de Prince era transformativo y constituía *fair use* de las fotografías protegidas de

* Estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, promoción 2018. Bogotá (Colombia). Contacto: lina.romero02@est.uexternado.edu.co Para citar el texto: “Sentencia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos del 25 de abril de 2013: *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013)”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 25, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2018, pp. 169-182. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n25.09>

¹ Nos referimos a la galería “Gagosian” y a su propietario Lawrence Gagosian conjuntamente como “Gagosian” o “la galería”.

Cariou, y que la Corte del Distrito había impuesto erradamente una exigencia legal al concluir que, para calificar para una defensa de *fair use*, el trabajo de Prince debía “comentar sobre Cariou, sus fotos o aspectos de la cultura popular fuertemente asociados con Cariou o las fotos”. *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337, 349 (S.D.N.Y. 2011). Estamos de acuerdo con los apelantes en que la ley no exige que un uso secundario comente sobre el artista original o su trabajo, o la cultura popular, y concluimos que veinticinco de las obras de Prince sí son *fair use* de las fotografías protegidas de Cariou. En cuanto a las cinco obras restantes, remitimos a la Corte del Distrito, aplicando el estándar adecuado, para considerar en primera instancia si Prince califica para una defensa de *fair use*².

ANTECEDENTES

Los hechos relevantes, tomados primariamente de los documentos radicados por las partes en relación con sus mociones para el juicio sumario, son indiscutibles. Cariou es un fotógrafo profesional que, a lo largo de seis años en los noventa, vivió y trabajó entre rastafaris en Jamaica. Las relaciones que Cariou desarrolló con ellos le permitieron tomar una serie de retratos y fotografías de paisajes que Cariou publicó en el año 2000 en un libro llamado *Yes Rasta*. Como Cariou testificó, *Yes Rasta* es “fotografía [y] retrato extremadamente clásico”, y él no “quería que ese libro se viera como cultura pop en lo absoluto”. *Cariou Dep.* 187:8-15, Jan. 12, 2010.

El editor de Cariou, PowerHouse Books, Inc., imprimió 7.000 copias de *Yes Rasta*, en un solo tiraje. Como muchas, si no la mayoría, de tales obras, el libro disfrutó de un éxito comercial limitado. Actualmente el libro está fuera de circulación. Hasta enero de 2010, PowerHouse había vendido 5.791 copias, de las cuales más del 60% se vendió por debajo del precio de venta al detal de US\$ 60 dólares. PowerHouse le ha pagado a Cariou, titular de los derechos de autor de las fotografías de *Yes Rasta*, poco más de US\$ 8.000 por las ventas del libro. Excepto por un puñado de ventas privadas a conocidos personales, Cariou nunca ha vendido o licenciado las fotografías individuales.

Prince es un reconocido artista de apropiación. La galería “Tate” ha definido el arte de apropiación como “la toma más o menos directa de un objeto real o incluso una obra existente en una obra de arte”. J.A. 446. El trabajo de Prince, remontándonos a los años setenta, ha implicado tomar fotografías y otras imágenes producidas por otros e incorporarlas en pinturas y collages que después él presenta, en un contexto diferente, como suyas. Es un sobresaliente exponente de este género y su trabajo ha sido expuesto en museos de todo el mundo, incluyendo The New York’s Solomon R. Guggenheim Museum and Whitney Museum, San Francisco’s Museum of Modern Art, Rotterdam’s Museum Boijmans van Beuningen, y Basel’s

² La opinión de la Corte del Distrito indicaba que hay 29 obras en discusión en este caso. Ver *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 344 nn. 5, 6. De hecho hay 30.

Museum für Gegenwartskunst. Como Prince ha descrito su trabajo, él “trat[a] de cambiar completamente el [trabajo de otros artistas] en algo totalmente diferente”. Prince Dep. 338:4-8, Oct. 6, 2009.

La primera vez que Prince se cruzó con una copia de *Yes Rasta* fue en una librería en St. Barth’s, en 2005. Entre diciembre de 2007 y febrero de 2008, Prince tuvo una exhibición en el hotel “Eden Rock” en St. Barth’s que incluyó un collage, llamado *Canal Zone* (2007), que comprende 35 fotografías arrancadas de *Yes Rasta* y puestas en una pieza de madera contrachapada. Prince modificó esas fotografías significativamente, entre otras pintando “rombos” sobre los rasgos faciales de los sujetos y usando solo partes de algunas de las imágenes. En junio de 2008, Prince compró otras tres copias de *Yes Rasta*. Creó treinta obras adicionales para la serie de *Canal Zone*, de las cuales veintinueve incorporaban una parte o la totalidad de imágenes de *Yes Rasta*³. Las partes de las fotografías de *Yes Rasta* usadas, y la cantidad de cada obra, varían significativamente de una obra a otra. En algunas obras, como *James Brown Dico Ball*, Prince colocó fotos de *Yes Rasta* en otras imágenes apropiadas, de las cuales todas fueron puestas por él en lienzos que él había pintado. En estas, el trabajo de Cariou está totalmente oculto. Las obras de Prince también incorporan fotografías que han sido ampliadas o teñidas, y también incorporan fotografías apropiadas de otros artistas aparte de Cariou. *Yes Rasta* es un libro de fotografías que miden aproximadamente 9.5” x 12”. Las obras de Prince, en contraste, contienen inyección de tinta y pintura acrílica, así como elementos pegados, que son varias veces ese tamaño. Por ejemplo, *Graduation* mide 72 3/4” x 52 1/2” y *James Brown Disco Ball* 100 1/2” x 104 1/2”. La obra más pequeña de Prince mide 40” x 30”, aproximadamente 10 veces el tamaño de cada página de *Yes Rasta*.

En otras obras, como *Graduation*, la obra original de Cariou es fácilmente visible: Prince hizo poco más que pintar rombos azules sobre los ojos y boca del sujeto, y pegó una imagen de una guitarra sobre el cuerpo.

Entre el 8 de noviembre y el 20 de diciembre de 2008, la galería expuso una exhibición presentando veintidós de las obras de *Canal Zone* de Prince, y también publicó y vendió un catálogo de la exposición. El catálogo incluía todas las obras de *Canal Zone* (incluyendo aquellas que no estaban en la exhibición de “Gagosian”) excepto una, así como, entre otras cosas, fotografías mostrando las de *Yes Rasta* en el estudio de Prince. Prince nunca solicitó u obtuvo permiso de Cariou para usar sus fotografías.

Antes de la exhibición de “Gagosian”, a finales de agosto de 2008, Cristiane Celle, la propietaria de una galería, contactó a Cariou para preguntar si estaría interesado en discutir la posibilidad de una exposición en Nueva York. Celle no mencionó *Yes Rasta* pero sí expresó su interés en fotografías que Cariou tomó de

³ Imágenes de las obras de Prince, junto con las fotografías de *Yes Rasta* incorporadas en ellas, se encuentran en el apéndice de esta opinión. El apéndice está disponible en: <http://www.ca2.uscourts.gov/11-1197apx.htm>

surfistas, y que publicó en 1998 bajo el adecuado nombre *Surfers*. Cariou respondió que *Surfers* se volvería a publicar en 2008, e indagó si Celle podría estar interesada también en un libro que Cariou recientemente había terminado sobre *gypsies*. Posteriormente los dos se reunieron y discutieron sobre exponer el trabajo de Cariou en la galería de Celle, incluyendo muestras de *Yes Rasta*. No seleccionaron una fecha o las fotografías que exhibirían, y tampoco finiquitaron otros detalles de la eventual exhibición.

En algún punto durante la exhibición *Canal Zone* en “Gagosian”, Celle notó que las fotografías de Cariou estaban “en la exhibición con Richard Prince”. Después de eso Celle llamó a Cariou y, puesto que él no contestó, ella equivocadamente concluyó que él estaba “haciendo algo con Richard Prince. [...] [Tal vez] no me está buscando porque está haciendo algo mejor y más grande con esta persona. [...] [É]l no quiere decirle a la francesa no voy a hacer esto contigo, ya sabes, porque habíamos iniciado a relacionarnos y eso sería malo”. Celle Dep. 88:15-89:7, Jan. 26, 2010. En ese punto, Celle decidió que no montaría un “*Rasta show*” porque “ya había sido hecho”, y que cualquier exhibición eventual de Cariou que montara sería de fotografías de *Surfers*. Celle seguía interesada en exhibir muestras de *Surfers*, pero Cariou nunca siguió con ello.

De acuerdo con Cariou, él supo de la exhibición *Canal Zone* de “Gagosian” por Celle en diciembre de 2008. El 30 de diciembre de 2008 demandó a Prince, a la galería “Gagosian” y a Lawrence Gagosian, alegando infracción a derechos de autor. Ver 17 U.S.C. §§ 106, 501. Los demandados pretendían una defensa de *fair use*, argumentando que las obras de Prince son transformativas respecto de las fotografías de Cariou y, en consecuencia, no violan los derechos de autor de Cariou. Ver, e.g., *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 578-79 (1994). Fallando sobre las posteriormente archivadas mociones de las partes para juicio sumario, la Corte del Distrito (Batts, J.) “impuso un requisito de que la nueva obra debe de alguna forma comentar, relacionarse con el contexto histórico o referirse críticamente a las obras originales” para calificar como *fair use*, y estableció que “las pinturas de Prince son transformativas solo en la medida que comenten las fotos”. *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337, 348-49 (S.D.N.Y. 2011). La Corte concluyó que “Prince no pretendió comentar sobre Cariou, o sus fotos, o aspectos de la cultura popular fuertemente asociados con Cariou o las fotos cuando se apoyó de ellas” (id. at 349), y por esa razón rechazó la defensa de *fair use* de los demandados y concedió el juicio sumario a Cariou. La Corte del Distrito también concedió una importante medida cautelar, ordenándoles a los demandados “entregar para confiscación, destrucción u otra forma de disposición, según [Cariou] determine, todas las copias infractoras de las fotografías, incluyendo las pinturas y las copias no vendidas del libro de la exhibición de *Canal Zone* que estén en su posesión”. Id. at 335. Esta apelación continuó.

CONSIDERACIONES

I.

Revisamos una concesión de sentencia sumaria *de novo*. Ver *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 249-50 (2d Cir, 2006). Los conocidos estándares para juicios sumarios enunciados en la regla 56(c) aplican. Ver Fed. R. Civ. P. 56. “Aunque el *fair use* es una mezcla de ley y hechos, esta Corte en numerosas ocasiones ha resuelto determinaciones de *fair use* en la etapa de juicio sumario donde [...] no hay problemas reales sobre hechos materiales”. *Blanch*, 467 F.3d at 250 (se omiten comillas y paréntesis); ver también *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters*, 471 U.S. 539, 560 (1985); *Castle Rock Entm’t, Inc. v. Carol Publ’g Grp., Inc.*, 150 F.3d 132, 137 (2d Cir. 1998). Este caso se presta para ese enfoque.

II.

El propósito de la ley de *copyright* es “[p]romover el Progreso de la Ciencia y las Artes útiles...”. U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8. Como el Juez Pierre Leval de esta Corte ha explicado, “[e]l *copyright* no es un derecho inevitable, divino o natural que confiere a los autores la propiedad absoluta de sus creaciones. Está diseñado más bien para estimular la actividad y el progreso de las artes para el enriquecimiento intelectual del público”. Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 *Harv. L. Rev.* 1105, 1107 (1990) (en adelante, “Leval”). El *fair use* es “necesario para alcanzar [ese] propósito”. *Campbell*, 510 U.S. at 575. Puesto que “una protección excesivamente amplia sofocaría, en lugar de promover, el objetivo de la ley”, la doctrina del *fair use* “media entre” “los derechos de propiedad [ley de *copyright*] establecidos en obras creativas, que deben ser protegidos hasta cierto punto, y la habilidad de los autores, artistas y el resto de nosotros para expresarlos, o a nosotros mismos por referencia al trabajo de otros, que debe ser protegida hasta cierto punto”. *Blanch*, 467 F.3d at 250 (se omiten los paréntesis) (citando a Leval, 1109).

La doctrina fue codificada en la *Copyright Act* de 1976, que enumera cuatro factores no excluyentes que deben ser considerados al determinar el *fair use*. Bajo el estatuto,

[E]l *fair use* de una obra protegida [...] para propósitos como crítica, comentarios, reportaje de noticias, enseñanza (incluyendo copias múltiples para uso en el aula de clases), erudición o investigación, no es una infracción al derecho de autor. Para determinar si el uso de una obra en un caso particular es un uso legítimo (*fair use*) los factores que se deben considerar incluyen:

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

- (2) la naturaleza de la obra protegida;
- (3) la cantidad y sustancialidad de la parte usada en relación con la obra protegida como un todo; y
- (4) el efecto del uso en el mercado potencial para el valor de la obra protegida.

17 u.s.c. § 107. Como indica el estatuto, y como la Corte Suprema y nuestra Corte han reconocido, la determinación del *fair use* es una indagación abierta y sensible al contexto. *Campbell*, 510 U.S. at 577-78; *Blanch*, 467 F.3d at 251. El estatuto “emplea los términos ‘incluyendo’ y ‘como’ en el párrafo del preámbulo para indicar la función ilustrativa y no limitativa de los ejemplos dados, que por lo tanto proveen solo guías generales acerca de los tipos de copia que las Cortes y el Congreso han encontrado más comúnmente que constituyen *fair use*. *Campbell*, 510 U.S. at 577-78 (se omiten comillas y cita). La “prueba definitiva del *fair use* [...] es si la meta de la Ley de *Copyright* de ‘promover el progreso de la Ciencia y las Artes útiles’ [...] sería mejor atendida permitiendo el uso que restringiéndolo”. *Castle Rock*, 150 F.3d at 141 (se omiten los paréntesis y cita).

El primer factor del estatuto que corresponde considerar, que se refiere a la forma en que la obra copiada es usada, es “[e]l corazón de la indagación del *fair use*”. *Blanch*, 467 F.3d at 251. “Nos preguntamos si la nueva obra simplemente ‘reemplaza los objetos’ de la creación original o, en cambio, añade algo nuevo, con un propósito adicional o una naturaleza diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje[,] [...] en otras palabras, si y en qué medida la nueva obra es transformativa [...] [L]as obras transformativas [...] descansan en el corazón de la doctrina del *fair use* que garantiza un espacio de respiro”. *Campbell*, 510 U.S. at 579 (se omiten citas y algunas comillas) (citando *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, 348 *No. 4,901) (C.C.D. Mass. 1841) (Story, J.)). “Si ‘el uso secundario le añade valor a la [obra] original –si [la obra original] es usada como materia prima, transformada en la creación de nueva información, una nueva estética, nuevas ideas y comprensiones–, este es el tipo de actividad que la doctrina del *fair use* pretende proteger para el enriquecimiento de la sociedad”. *Castle Rock*, 150 F.3d at 142 (citando a Leval, 1111). Para que un uso sea justo (*fair use*), “debe ser productivo y emplear la materia citada de una forma diferente o con un propósito diferente del original”. Leval, 1111.

La Corte del Distrito impuso un requisito de que, para calificar para una defensa basada en *fair use*, un uso secundario debe “comentar, relacionarse con el contexto histórico o referirse críticamente a la obra original”. *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 348. Ciertamente, muchos tipos de *fair use*, como la sátira y la parodia, inevitablemente comentan una obra original y/o cultura popular. Por ejemplo, la parodia del grupo de rap *2 Live Crew* de *Oh, Pretty Woman* de Roy Orbison “claramente pretendía ridiculizar la versión blanca original”. *Campbell*, 510 U.S. at 582 (se omiten

comillas). Mucho del trabajo de Andy Warhol, incluidas obras que incorporan imágenes apropiadas de las latas de sopa *Campbell's* o de Marilyn Monroe, expone la cultura del consumo y explora la relación entre la cultura de celebridades y la publicidad. Sin embargo, como incluso Cariou reconoce, la premisa legal de la Corte del Distrito fue incorrecta. La ley no impone ningún requisito de que una obra comente la original o a su autor para ser considerada transformativa, y una obra secundaria puede constituir *fair use* incluso si tiene un propósito diferente de aquellos (crítica, comentarios, reportaje de noticias, enseñanza, erudición e investigación) identificados en el preámbulo del estatuto. Id. at 577; *Harper & Row*, 471 U.S. at 561. En cambio, como la Corte Suprema y también decisiones de nuestra Corte han enfatizado, para calificar como *fair use*, una nueva obra generalmente debe modificar la original con una “nueva expresión, significado o mensaje”. *Campbell*, 510 U.S. at 579; ver también *Blanch*, 467 F.3d at 253 (la original debe ser usada “en la creación de nueva información, una nueva estética, nuevas ideas y comprensiones” (se omiten comillas)); *Castle Rock*, 150 F.3d at 142.

Aquí, nuestra observación de las ilustraciones de Prince por sí solas nos convence de la naturaleza transformativa de todas excepto cinco, sobre las que discutiremos por separado luego. Estas veinticinco ilustraciones de Prince manifiestan una estética completamente diferente de las fotografías de Cariou. Donde los retratos serenos y deliberadamente compuestos y las fotografías de paisajes de Cariou demuestran la belleza natural de los rastafaris y sus alrededores, las obras crudas y discrepantes de Prince, por otro lado, son frenéticas y provocativas. Las fotografías en blanco y negro de Cariou fueron impresas en un libro de 9 1/2” x 12”. Prince ha creado *collages* en lienzos que incorporan color, humanos con rasgos distorsionados y otras formas y escenarios, y miden entre diez y casi cien veces el tamaño de las fotografías. La composición, presentación, escala, color, paleta y medios de Prince son fundamentalmente diferentes y nuevos comparados con las fotografías, así como la naturaleza expresiva del trabajo de Prince. Ver *Campbell*, 510 U.S. at 579.

El testimonio de Prince en su interrogatorio, además, muestra su aproximación y estética drásticamente diferentes a las de Cariou. Prince testificó que él “[no] tiene ningún interés real en cuál es la intención original de [otro artista] porque [...] lo que yo hago es tratar de cambiarlo completamente a algo completamente diferente [...] estoy tratando de hacer una toma de la escena musical fantástica, moderna, actual y contemporánea”. Prince Dep. 338:4-339:3, Oct. 6, 2009. Como la Corte del Distrito determinó, las obras de *Canal Zone* de Prince se refieren a una “escena post-apocalíptica” que Prince ha planeado, y “enfatisa temas [del escenario planeado por Prince] de igualdad entre sexos; resalta ‘las tres relaciones en el mundo, que son hombre y mujer, hombre y hombre, y mujer y mujer’; y retrata una toma contemporánea de la escena musical”. *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 349; ver Prince Dep. 339:3-7, Oct. 6, 2009.

La Corte del Distrito basó su conclusión de que el trabajo de Prince no es transformativo en gran parte de su interrogatorio para decir que él “realmente no

tiene un mensaje”, que él no estaba “tratando de crear nada con un nuevo significado o mensaje”, y que él “no tiene ningún [...] interés en la obra original de [Cariou]”. *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 349; ver *Prince* Dep. 45:25-46:2, 338:5-6, 360:18-20, Oct. 6, 2009. En apelación, Cariou argumenta que debemos atender a Prince a su testimonio y no nos es dable considerar cómo las obras de Prince pueden razonablemente ser percibidas a menos que Prince alegue que fueron sátira o parodia. No existe tal regla, y nosotros no analizamos la sátira o la parodia de manera diferente de cualquier otro uso transformativo.

No sorprende que, cuando está en discusión el uso transformativo, el presunto infractor irá muy lejos para explicar y defender su uso como transformativo. Aquí Prince no lo hizo. Sin embargo, el hecho de que Prince no haya dado ese tipo de explicaciones en su interrogatorio –lo que pudo haber llevado a darle un soporte fuerte a su defensa– no es determinante. Lo que es crítico es cómo la obra en cuestión aparece frente al observador razonable, no simplemente lo que un artista puede decir de una pieza en particular u obra. El trabajo de Prince podría ser transformativo incluso si no comenta el trabajo o la cultura de Cariou, e incluso sin la intención declarada de Prince de hacerlo. En vez de confinar nuestra indagación a las explicaciones de Prince sobre sus obras examinamos, en cambio, cómo sus obras pueden “ser razonablemente percibidas” para determinar su naturaleza transformativa. *Campbell*, 510 U.S. at 582; *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*, 137 F.3d 109, 113-14 (2d Cir. 1998) (evaluando la naturaleza paródica de la publicidad a la luz de la manera como “razonablemente puede ser percibida”). El foco de nuestro análisis de infracción es en primer lugar sobre las obras de Prince en sí mismas, y vemos veinticinco de ellas como transformativas como una cuestión de derecho.

Al respecto, la reciente decisión del Séptimo Circuito en el caso *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners*, 682 F.3d 687 (7th Cir. 2012), es ilustrativa. Allí, la Corte rechazó el argumento del apelante de que las alegaciones de infracción de *copyright* no pueden ser depuestas en la moción para desestimar el caso, y afirmó la desestimación de la Corte de una de esas alegaciones en Fed. R. Civ. P. 12(b) (6). *Brownmark Films*, 682 F.3d at 690. Considerando si un episodio del *show* animado de televisión *South Park* presentado como una parodia (y por lo tanto protegido como *fair use*) de un video viral de internet titulado *What What (In The Butt)*, la Corte concluyó que “[c]uando las dos obras [...] son vistas una junto a la otra, el episodio de *South Park* es claramente una parodia del video original”. Id. at 692. Por esa razón, “las únicas dos pruebas necesarias para decidir la pregunta sobre el *fair use* en [*Brownmark* eran] la versión original [del video] y el episodio en discusión”. Id. at 690.

Aquí, viendo las obras y las fotografías unas junto a las otras, concluimos que las imágenes de Prince, excepto las que discutiremos por separado luego, tienen un carácter diferente, dándoles a las fotografías de Cariou una nueva expresión, y empleando una nueva estética con resultados creativos y comunicativos diferentes de los de Cariou. Nuestra conclusión no debe ser tomada para sugerir, sin embargo,

que cualquier cambio cosmético a las fotografías constituiría necesariamente *fair use*. Una obra secundaria podría modificar la original sin ser transformativa. Por ejemplo, una obra derivada que meramente presenta el mismo material pero en una nueva forma, como un libro de sinopsis de *shows* de televisión, no es transformativa. Ver *Castle Rock*, 150 F.3d at 143; *Twin Peaks Prods., Inc. v. Publ'ns Int'l, Ltd.*, 996 F.2d 1366, 1378 (2d Cir. 1993). En veinticinco de sus obras, Prince no ha presentado el mismo material que Cariou en una forma diferente, en cambio ha “añadido algo nuevo” y presentado las imágenes con una estética fundamentalmente diferente. *Leibovitz*, 137 F.3d at 114.

El primer factor de *fair use* —el propósito y naturaleza del uso— también exige que consideremos si la presunta obra infractora tiene un fin comercial o educativo sin ánimo de lucro. Ver, e.g., *Blanch*, 467 F.3d at 253. Dicho eso, “casi todos los usos enlistados ilustrativamente en el preámbulo del § 107, incluidos los reportajes de noticias, comentarios, crítica, enseñanza, erudición e investigación [...] son generalmente adelantados por beneficio económico”. *Campbell*, 510 U.S. at 584 (se omiten comillas). “La dicotomía entre comercial y sin ánimo de lucro concierne a la ilegitimidad que surge cuando un usuario secundario hace un uso no autorizado de material protegido por derechos de autor para percibir réditos significativos como consecuencia directa de copiar la obra original”. *Am. Geophysical Union v. Texaco Inc.*, 60 F.3d 913, 922 (2d Cir. 1994). Este factor debe ser aplicado con precaución porque, como reconoció la Corte Suprema, el Congreso “no pudo haber pretendido” una regla de que los usos comerciales se presumen injustos. *Campbell*, 510 U.S. at 584. En cambio, “[m]ientras más transformativa es la nueva obra, más insignificantes serán los otros factores, como el aspecto comercial, que pesaría en contra del *fair use*”. *Id.* at 579. A pesar de que no hay duda de que las obras de Prince son comerciales, no le otorgamos mayor relevancia a ese factor dada la naturaleza transformativa del trabajo.

Pasamos ahora al cuarto factor estatutario, el efecto del uso secundario en el mercado potencial para el valor de la obra protegida, porque tal discusión demuestra aún más las diferencias significativas entre el trabajo de Prince, en general, y el de Cariou. En gran medida la conclusión de la Corte del Distrito de que Prince y “Gagosian” infringieron los derechos de autor de Cariou fue aparentemente consecuencia del hecho de que Celle decidió no ser anfitriona en su galería de una exhibición de *Yes Rasta* cuando supo de la exhibición *Canal Zone* de “Gagosian”. La Corte del Distrito determinó que este factor pesa en contra de Prince porque él “ha perjudicado injustamente ambos mercados, el actual y el potencial, para el trabajo original de Cariou y el mercado potencial de licencias para uso derivado de las obras originales de Cariou”. *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 353.

Contrario a la conclusión de la Corte del Distrito, la aplicación de este factor no se enfoca principalmente en la cuestión del daño al mercado derivado de Cariou. Hemos aclarado que “nuestra preocupación no es si el uso secundario suprime o incluso destruye el mercado de la obra original o sus potenciales derivados, sino si el

uso secundario *usurpa* el mercado de la obra original”. *Blanch*, 467 F.3d at 258 (se omiten comillas) (se añade énfasis); *NXIVM Corp. v. Ross Inst.*, 364 F.3d 471, 481-82 (2d Cir. 2004). “El mercado para potenciales usos derivados incluye solo aquellos que los creadores de las obras originales por lo general desarrollarían o licenciarían a otros para que los desarrollaran”. *Campbell*, 510 U.S. at 592. Nuestra Corte ha concluido que un presunto infractor ha usurpado el mercado de obras protegidas, incluyendo el mercado derivado, cuando el público al que apunta el infractor y la naturaleza del contenido de la infracción son los mismos que los de la original. Por ejemplo, un libro de trivia acerca del *show* de televisión *Seinfeld* usurpó el mercado del *show* porque el libro de trivia “sustituy[ó] un mercado derivado que el titular de derechos de autor de un programa de televisión [...] por lo general desarrollaría o licenciaría a otros para que lo desarrollaran”. *Castle Rock*, 150 F.3d at 145 (se omiten comillas). Siguiendo con este análisis, somos conscientes de que “[m]ientras más transformativo es el uso secundario, menos probable es que el uso secundario sustituya al original”; incluso “el *fair use* transformativo, puede afectar, o incluso destruir, el mercado del original”. *Id.*

Como se discutió arriba, Celle no decidió no llevar la exhibición *Yes Rasta* porque hubiera sido hecho antes en “Gagosian”, sino porque erradamente creyó que Cariou había colaborado con Prince en la exhibición de “Gagosian”. A pesar de que ciertas ilustraciones de Prince contienen partes significativas de algunas fotografías de Cariou, ni Prince ni la exhibición de *Canal Zone* usurparon el mercado de esas fotografías. El público de Prince es muy diferente del de Cariou, y no hay evidencia de que el trabajo de Prince haya tocado –mucho menos usurpado– el mercado primario ni el derivado del trabajo de Cariou. No hay nada en el expediente que sugiera que Cariou alguna vez desarrollaría o licenciaría usos secundarios de su trabajo en la vertiente de las obras de Prince. Tampoco hay nada en el expediente que sugiera que las obras de Prince tuvieron algún impacto en el mercado de las fotografías. En efecto, Cariou no ha comercializado agresivamente su trabajo, y ha ganado poco más de US\$ 8.000 en regalías de *Yes Rasta* desde su publicación. Ha vendido cuatro ejemplares del libro, y solo a conocidos personales.

El trabajo de Prince apela a una clase de coleccionista completamente diferente del de Cariou. Algunas de las obras de *Canal Zone* han sido vendidas por dos millones de dólares o más. La lista de invitados para una cena de la que Gargosian fue anfitrión junto con la inauguración de la exhibición de *Canal Zone* incluía un número de adinerados y famosos tales como los músicos Jay-Z y Beyonce Knowles, los artistas Damien Hirst y Jeff Koons, el jugador de fútbol profesional Tom Brady, la modelo Gisele Bündchen, el editor de *Vanity Fair* Graydon Carter, la editora de *Vogue* Anna Wintour, los autores Jonathan Franzen y Candance Bushnell, y los actores Robert De Niro, Angelina Jolie y Brad Pitt. Prince vendió ocho obras por un total de US\$ 10.480.000, e intercambió otras siete por obras del pintor Larry Rivers y el escultor Richard Serra. Cariou, por otro lado, no ha comercializado activamente su trabajo o vendido obras por sumas significantes, y

nada en el expediente sugiere que ahora alguien dejaría de comprar el trabajo de Cariou, u obras derivadas no transformativas (ya sea de Cariou o licenciadas por él) como resultado de la cuota de mercado que las obras de Prince han tomado. En consecuencia, este factor de *fair use* pesa a favor de Prince.

El siguiente factor estatutario que consideramos, la naturaleza de la obra protegida, “reconoce que algunas obras están más cerca del corazón de la protección de *copyright* que otras, como consecuencia de lo cual es más difícil establecer el *fair use* cuando estas obras son copiadas”. *Campbell*, 510 U.S. at 586. Consideramos ““(1) si la obra es expresiva o creativa, [...] se permite un margen mayor a una reclamación de *fair use* cuando la obra es factual o informativa, y (2) si la obra es publicada o inédita, el límite del *fair use* para las obras inéditas es considerablemente más estrecho”. *Blanch*, 467 F.3d at 256 (citando *2 Howard B. Abrams, The Law of Copyright*, § 15:52 (2006)).

Aquí no se discute que el trabajo de Cariou es creativo y ha sido publicado. En consecuencia este factor pesa en contra de determinar que hubo *fair use*. Sin embargo, al igual que con la naturaleza comercial del trabajo de Prince, este factor “puede ser de utilidad limitada cuando”, como aquí, “la obra de arte creativa está siendo usada con un fin transformativo”. *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd.*, 448 F.3d 605, 612 (2d Cir. 2006).

El último factor que consideramos en nuestra indagación de *fair use* es “la cantidad y sustancialidad de la parte usada en relación con la obra protegida como un todo”. 17 U.S.C. § 107(3). Nos preguntamos “si la cantidad y valor de los materiales usados [...] son razonables en proporción con el propósito de copiarlos”. *Blanch*, 467 F.3d at 257 (se omiten comillas). En otras palabras, consideramos la proporción de la parte usada de la obra original, no qué tanto de la obra secundaria copia la original.

Muchas de las obras de Prince usan las fotografías de Cariou, en particular el retrato del rastafari con *dreadlocks* en la página 118 de *Yes Rasta*, el rastafari sobre un burro en las páginas 83 a 84 y el Rastafari con barba y *dreadlocks* en la página 108, ya sea completamente o en una parte sustancial. En algunas obras, como *Charlie Company*, Prince no alteró mucho la fotografía fuente. En otras, como *Djuana Barnes, Natalie Barney, Rene Vivien y Romaine Brooks take over the Guanahani*, la totalidad de la fotografía fuente es usada pero pesadamente oscurecida y modificada hasta el punto de que la original de Cariou es prácticamente irreconocible. A pesar de que “[n]i nuestra Corte ni la de ninguno de nuestros circuitos hermanos ha establecido que la copia de una obra completa *favorece* el *fair use*[,] [...] las Cortes han concluido que tal forma de copia no necesariamente pesa en contra del *fair use* porque copiar la totalidad de una obra a veces es necesario para hacer un uso justo (*fair use*) de la imagen”. *Bill Graham*, 448 F.3d at 613. “[E]l tercer factor de la indagación debe tener en cuenta que la extensión de la copia permisible varía según el propósito y la naturaleza del uso”. *Id.* (se omiten comillas internas).

La Corte del Distrito determinó que lo que Prince “tomó era sustancialmente mayor de lo necesario”. *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 352. No nos es claro cómo la Corte del Distrito pudo haber llegado a tal conclusión. De cualquier forma, la ley no exige que el artista secundario tome solo lo necesario. Ver *Campbell*, 510 U.S. at 588; *Leibovitz*, 137 F.3d at 114. Consideramos no solo la cantidad de los materiales tomados sino también “su calidad e importancia” para la obra original. *Campbell*, 510 U.S. at 587. Al uso secundario “debe [permitírsele] ‘conjurar’ *al menos* lo suficiente del original” para alcanzar su propósito transformativo. Id. at 588 (se añade énfasis); *Leibovitz*, 137 F.3d at 114. Prince usó partes clave de algunas fotografías de Cariou. Al hacerlo, sin embargo, determinamos que en veinticinco de sus obras Prince transformó esas fotografías en algo nuevo y diferente y, como resultado, este factor pesa fuertemente en favor de Prince.

Como se indicó antes, hay cinco obras que, según nuestra revisión, presentan mayores interrogantes. Específicamente, *Graduation*, *Meditation*, *Canal Zone* (2008), *Canal Zone* (2007) y *Charlie Company* no se diferencian suficientemente de las fotografías de Cariou que ellos nos facilitaron confidencialmente para llegar a una determinación acerca de su naturaleza transformativa como cuestión de derecho. A pesar de que las mínimas alteraciones que Prince hizo en esa instancia llevan el trabajo en una dirección diferente a la de los retratos clásicos y fotos de paisajes de Cariou, no podemos decir con certeza en este punto si esas obras presentan una “nueva expresión, significado o mensaje”. *Campbell*, 510 U.S. at 579.

Ciertamente, hay diferencias clave en esas obras comparadas con las fotografías que incorporan. *Graduation*, por ejemplo, está teñida de azul, y el fondo selvático está más desenfocado que en la original de Cariou. Los rombos pintados sobre los ojos y la boca del sujeto —una modificación que aparece frecuentemente en las obras de *Canal Zone*— hacen que el sujeto se vuelva anónimo, a diferencia del individuo fuerte que aparece en la original. Junto con las manos alargadas y la guitarra eléctrica que Prince pegó en su lienzo, esas modificaciones dan la impresión de que el sujeto no es del todo humano. La fotografía de Cariou, por otro lado, presenta un ser humano en su hábitat natural, mirando atentamente hacia arriba. La fotografía presenta a alguien cómodamente en casa en la naturaleza, y *Graduation* combina diversos elementos para crear una sensación de incomodidad. Sin embargo, no podemos asegurar si *Graduation* constituye *fair use* o si Prince ha transformado la obra de Cariou lo suficiente para devenir transformativa.

Tenemos las mismas preocupaciones con *Meditation*, *Canal Zone* (2007), *Canal Zone* (2008) y *Charlie Company*. Cada una de esas obras difiere, pero sigue siendo similar en cuestiones estéticas clave a las fotografías de Cariou. En *Meditation*, Prince una vez más añadió rombos y una guitarra a la misma fotografía que incorporó en *Graduation*, esta vez retirando al sujeto de su fondo, cambiando la dirección en la que mira, y poniendo la imagen en un lienzo negro. En *Canal Zone* (2007), Prince creó un *collage* cuadriculado usando 31 fotografías diferentes de Cariou, muchas de ellas completamente o en una parte significativa, con alteraciones que en

algunas de esas fotografías se limitan a rombos o añadiduras caricaturescas pintadas o dibujadas. *Canal Zone (2008)* incorpora seis fotografías de Cariou en todo o en parte, incluyendo el mismo sujeto que en *Meditation* y *Graduation*. Prince puso al sujeto, con rombos y guitarra, en un fondo que agrupa componentes de varias fotografías de paisajes, pegadas juntas. El efecto final es el sujeto en un hábitat repleto de exuberante vegetación, no muy diferente de muchas de las fotografías de *Yés Rasta* de Cariou. Y *Charlie Company* despliega cuatro copias de la fotografía de Cariou de un rastafari montando un burro, sustancialmente inalteradas, así como dos copias de una mujer desnuda sentada con rombos cubriendo los seis rostros. Como las otras obras recién discutidas, la estética de *Charlie Company* es similar a la del trabajo original de Cariou porque mantiene el fondo pastoral y el punto focal de la fotografía original –en este caso, el hombre en el burro. Mientras que los rombos, la repetición de imágenes y la adición de la mujer desnuda indiscutiblemente cambian el tenor de la pieza, no es claro si estas modificaciones llegan a transformar la obra original hasta el punto de poder considerar que la nueva obra es transformativa.

Creemos que la Corte del Distrito está en mejor posición para determinar, en primera instancia, si tales modificaciones relativamente mínimas vuelven *fair use* a *Graduation*, *Meditation*, *Canal Zone (2007)*, *Canal Zone (2008)* y *Charlie Company* (incluyendo si las obras son transformativas), o si es impermissible e infringe los derechos de autor de Cariou sobre sus fotografías originales. Le remitiremos para esa determinación.

III.

Además de su conclusión de que Prince es responsable de infringir los derechos de autor de Cariou, la Corte del Distrito determinó que “Gagosian” es responsable como infractor indirecto y contributivo. *Cariou*, 784 F. Supp. 2d at 354. En atención a las veinticinco obras de Prince, que, como hemos sostenido, no infringen los derechos de autor de Cariou, tampoco pueden ser culpables como infractores indirectos y contributivos Lawrence Gagosian ni la galería. Ver *Faulkner v. Nat’l Geographic Enters., Inc.*, 409 F.3d 26, 40 (2d Cir. 2005). Si la Corte del Distrito falla contra Prince como culpable por infracción directa respecto a cualquiera de las cinco obras restantes, la Corte del Distrito deberá determinar si “Gagosian” deben ser culpable, directa o secundariamente, como consecuencia de sus acciones en atención a esas obras. Ver *Copyright Act*, 17 U.S.C. §§ 106(1), (2), (3), (5).

DECISIÓN

Por las razones discutidas, encontramos que todas excepto cinco (*Graduation*, *Meditation*, *Canal Zone [2007]*, *Canal Zone [2008]*, y *Charlie Company*) de las obras de Prince constituyen *fair use* de las fotografías de Cariou. No determinaremos si

frente a esas cinco también es viable una defensa de *fair use*. REMITIMOS respecto a esas cinco para que la Corte del Distrito, aplicando los estándares apropiados, pueda determinar en primera instancia si alguna de ellas infringe los derechos de autor de Cariou o si es viable una defensa de *fair use* de Prince con respecto a esas obras también. El fallo de la Corte del Distrito es REVOCADO en parte y queda VACANTE en parte. El caso es REMITIDO para los procedimientos posteriores consistentes con esta decisión.