

GOOGLE BOOKS Y 'FAIR USE': ¿DE INCONCEBIBLE A INEVITABLE?

GOOGLE BOOKS AND FAIR USE: FROM IMPLAUSIBLE TO INEVITABLE?

Jane C. Ginsburg*

Una corporación con ánimo de lucro escanea millones de libros sujetos a derechos de autor y almacena su contenido con carácter permanente en su base de datos, todo ello sin solicitar autorización y sin pagar a los autores ni a los editores de los libros. Hace más de quince años, cuando Google inició su programa de digitalización masiva y almacenamiento con la cooperación de la biblioteca de la Universidad de Michigan, que suministró los libros que Google escaneaba, pocos especialistas en propiedad intelectual habrían pensado que la copia sistemática de inmensos volúmenes de texto íntegro con fines comerciales —sin crear ninguna expresión nueva susceptible de protección a partir del contenido copiado— podría encontrar cobijo

A for-profit corporation scans millions of in-copyright books and permanently stores their full contents in its database, all without seeking permission or paying the books' authors or publishers. Over 15 years ago, when Google began its massive digitization and storage program, with the cooperation of the University of Michigan library, which supplied the books that Google scanned, not many copyright scholars would have thought that the systematic copying of immense volumes of full text for commercial purposes, without the creation of new copyrightable expression building on the copied content, could plausibly assert the mantle of fair use.

* Profesora de Derecho de Propiedad Literaria y Artística en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

«Quiero manifestar mi agradecimiento a June M. Besek, directora ejecutiva del Kernochan Center for Law, Media & the Arts de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia».

Este ensayo se publicó originalmente en el blog de propiedad intelectual del Media Institute el 19 de octubre de 2015, <https://www.mediainstitute.org/2015/10/19/google-books-and-fair-use-from-implausible-to-inevitable/>.

* Professor of Literary and Artistic Property Law at Columbia University School of Law.

"Many thanks to June M. Besek, Executive Director of the Kernochan Center for Law, Media & the Arts, Columbia Law School".

This essay was originally published on the Media Institute's Intellectual Property Issues blog on October 19, 2015, <https://www.mediainstitute.org/2015/10/19/google-books-and-fair-use-from-implausible-to-inevitable/>.

© De la obra | Of the text: Jane C. Ginsburg

© De la traducción | Of the translation: Javier Frutos y Guillermo Frutos.

© De la edición | Of the edition: Instituto de Derecho de Autor, 2020.

Reservados todos los derechos. El editor no se hace responsable de las opiniones, comentarios y declaraciones vertidas por el autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

All rights reserved. The publisher is not responsible for the opinions, comments and statements made by the author in the exercise of his right to freedom of expression.

bajo el manto del *fair use*. Pero, cuando el *Second Circuit* (Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito) refrendó la alegación de *fair use* invocada por Google¹, ese resultado parecía inevitable.

¿Cómo es posible que la doctrina del *fair use* haya pasado de ser un resquicio para que los autores secundarios pudieran crear obras nuevas incorporando partes considerables de otras anteriores y se haya convertido en patente de corso para la digitalización masiva? Esto, al menos, en la medida en la que los resultados de la base de datos comercial no comuniquen ninguna expresión o la expresión sea insuficiente como para considerarse una violación. Y, quizá, en la medida en que el compilador de esa base de datos pueda impedir el pirateo de su contenido. En este artículo explico la decisión a la luz de sus antecedentes y reflexiono sobre su efecto para futuras alegaciones de *fair use*.

En primer lugar, veamos un resumen de la sentencia *Google Books* en los propios términos del tribunal:

(1) La digitalización de obras protegidas por derechos de autor realizada por Google sin autorización, la creación de una funcionalidad de búsqueda y la visualización de fragmentos de esas obras constituyen un fair use que no puede considerarse una violación. El objetivo de la copia es altamente transformador, la visualización pública del texto es limitada y lo que se muestra no ofrece un sustitutivo de mercado significativo para los aspectos protegidos de los originales. La naturaleza mercantil y el ánimo de lucro de Google no justifican la denegación del fair use. (2) El hecho de que Google facilite las copias digitalizadas a las bibliotecas que proporcionaron los libros, asumiendo que las usarán de conformidad con la legislación en materia de derechos de autor, tampoco constituye una violación. Tampoco se ha acreditado en el expediente que Google sea un infractor indirecto.

Este artículo se centra en la primera consideración. El elemento esencial reside en el objetivo «altamente transformador» de la copia. En la jurisprudencia de alrededor de 2015 sobre *fair use*², y en concreto en el Segundo Circuito, cuando un tribunal afirma que «la naturaleza y el fin» [elemento

By the time the Second Circuit upheld Google's fair use defense last week,¹ that result seemed inevitable.

How did the fair use doctrine go from a safety valve to enable second authors to create new works that productively incorporate reasonable portions of prior works, to a free (in both senses of the word) pass for mass commercial digitization – at least so long as the outputs from the commercial database communicate no expression or insufficient expression to infringe? And, perhaps, so long as the compiler of that database can keep the contents safe from hacking. In this column, I will set the decision in light of its forebears, and then consider its impact on future fair use defenses.

First, a summary, in the court's words, of the *Google Books* holding:

(1) Google's unauthorized digitizing of copyright-protected works, creation of a search functionality, and display of snippets from those works are non-infringing fair uses. The purpose of the copying is highly transformative, the public display of text is limited, and the revelations do not provide a significant market substitute for the protected aspects of the originals. Google's commercial nature and profit motivation do not justify denial of fair use. (2) Google's provision of digitized copies to the libraries that supplied the books, on the understanding that the libraries will use the copies in a manner consistent with the copyright law, also does not constitute infringement. Nor, on this record, is Google a contributory infringer.

This column will address only the first holding. The key determination² focused on the “highly transformative” purpose of the copying. In modern fair use jurisprudence, particularly in the Second Circuit, once a court rules the “nature and purpose of the use” (statutory fair use factor (1)) to be “transformative,” a successful outcome for the de-

1 *Authors Guild v. Google Inc.*, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015).

2 En la jurisprudencia más reciente, el «uso transformador» no es siempre determinante. Véase, Jane C. Ginsburg, *Fair Use in the United States: Transformed, Deformed, Reformed?*, Singapore Journal of Legal Studies, 2020, pág. 265. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3484949.

1 *Authors Guild v. Google Inc.*, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015).

2 In the most recent caselaw, “transformative use” is not always determinative. See Jane C. Ginsburg, *Fair Use in the United States: Transformed, Deformed, Reformed?* 2020 Singapore Journal of Legal Studies, p. 265. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3484949.

legal (1) del *fair use*] es «transformador», la defensa tiene casi garantizado el éxito. En los pronunciamientos de los últimos veinte años en materia de *fair use*, el significado de «transformador» ha ido evolucionando. En un artículo muy influyente publicado en 1990, el juez Pierre Leval del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito —que también fue el ponente de la sentencia *Google Books*— acuñó el término «uso transformador» para describir lo que antes solía llamarse «usos productivos». Según la doctrina tradicional del *fair use*, eso permitía a los autores secundarios aportar su trabajo intelectual a través de la reelaboración de extractos procedentes de una obra anterior siempre y cuando los préstamos no perjudicaran a los beneficios o perspectivas de futuro de dicha obra³. Cuatro años más tarde, al reconocer por primera vez la parodia como posible *fair use*, el Tribunal Supremo adoptó esa formulación⁴. En *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, el Tribunal Supremo se preguntaba si la parodia musical de los demandados constituía un uso «transformador», es decir, no la mera sustitución de los objetos de la obra anterior a través de la copia, sino un uso que «incorpore algo nuevo, con otro objetivo o distinta naturaleza, modificando la primera expresión con una expresión, un sentido o un mensaje nuevos»⁵. En el contexto de la decisión del Tribunal Supremo en *Campbell*, la parodia en clave de rap de 2 Live Crew «transformaba» la canción de Roy Orbison «Pretty Woman» dando lugar a una obra nueva (y bastante procaz)⁶. Sin embargo, los tribunales interpretaron la referencia de la sentencia *Campbell* a «algo nuevo, con otro objetivo»⁷ en el sentido de incluir copias que no añaden una «nueva expresión», siempre y cuando

fense is almost assured. In the last 20 years of fair use caselaw, the meaning of “transformative” has itself become transformed. In an influential article written in 1990, Judge Pierre Leval of the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit — who also authored the *Google Books* opinion — coined “transformative use” to describe what used to be called “productive uses,” through which the fair use doctrine traditionally allowed follow-on authors to bestow their intellectual labor in reworking selections from a prior work, provided the borrowings did not prejudice the profits or prospects of that work.³ The Supreme Court, four years later, for the first time recognizing parody as a potential fair use, adopted the label.⁴ In *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, the Supreme Court inquired whether the defendants’ musical parody had made a “transformative” use: not one that merely supersedes the objects of the earlier work by copying it, but one that “adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message.”⁵ In the context of the Supreme Court’s *Campbell* decision, the Two Live Crew rap parody “transformed” Roy Orbison’s “Pretty Woman” by creating a new (and rather raunchy) work.⁶ But courts came to interpret *Campbell*’s reference to “something new, with a further purpose” to encompass copying that does not add “new expression,” so long as the copying gives the prior work

3 Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105, 1111 (1990) («Considero que la respuesta a la cuestión de la justificación debe centrarse fundamentalmente en si el uso impugnado es transformador y hasta qué punto... Los usos transformadores pueden incluir la crítica de la obra citada, la exposición del carácter del autor original, la aportación de un hecho o el resumen de una idea planteada en el original para suscribirla o refutarla. También pueden abarcar la parodia, el simbolismo, las declaraciones estéticas e infinidad de otros usos»).

4 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579 (1994).

5 *Ibid.*

6 510 U.S. 569, 572 (1994).

7 *Ibid.* en 579.

3 Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105, 1111 (1990) (“I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is transformative.... Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses.”).

4 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579 (1994).

5 *Ibid.*

6 510 U.S. 569, 572 (1994).

7 *Ibid.* at 579.

esas copias confieran un «sentido nuevo» a la obra anterior⁸. Los casos de *fair use* pasaron de centrarse en la «obra transformadora» al «objetivo transformador», abriendo la puerta a las copias de obras íntegras, sin crear una obra nueva, especialmente si el tribunal apreciaba suficiente beneficio público en la apropiación.

En ese giro inicial de la «obra transformadora» al «objetivo transformador», el demandado había creado efectivamente una obra de autoría independiente incluso aunque dicha obra no alterara significativamente la original copiada. Así, en el asunto *Bill Graham Archives vs. Dorling Kindersley Ltd.* (que nada tenía que ver con tecnologías digitales) el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito afirmó que la reproducción completa a tamaño reducido de los pósteres de la mítica banda de rock The Grateful Dead en una biografía ilustrada de gran formato era «transformadora», puesto que el libro utilizaba las imágenes de los pósteres como «artefactos históricos» para documentar los conciertos, y no con la finalidad estética original de los pósteres⁹. Sin embargo, la distinción documental/estética también ampliaba considerablemente la aplicación de la excepción del *fair use* a los usos de las nuevas tecnologías que no generaban obras nuevas. Los motores de búsqueda que almacenan obras con carácter permanente para su «indexación» han sido los principales beneficiarios digitales de esta nueva veta «documental» y del «objetivo nuevo» como elementos transformadores¹⁰.

Posteriormente, surgieron otras aplicaciones de la distinción estética/documental —caracterizada más ampliamente como una distinción entre expresión e información— en relación con la inclusión de obras protegidas en bases de datos. En *A.V. ex rel. Vanderhyev. iParadigms, LLC*, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito avaló como *fair use* la creación de una base de datos de trabajos académicos de estudiantes por parte del servicio de detección de plagio Turn It In: «El archivo de los trabajos de los

“new meaning.”⁸ Fair use cases began to drift from “transformative work” to “transformative purpose”; in the latter instance, copying of an entire work, without creating a new work, could be excused, particularly if the court perceived a sufficient public benefit in the appropriation.

In the initial shift from “transformative work” to “transformative purpose” the defendant had in fact created an independent work of authorship, even though that work did not significantly alter the copied work. Thus, in *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd.* (which did not concern digital technologies), the Second Circuit held a coffee-table-book biography’s reduced-sized complete images of posters of the legendary rock band The Grateful Dead were “transformative” because the book used the images of the posters as “historical artifacts” to document the Dead’s concerts, rather than for the posters’ original aesthetic purpose.⁹ But the documentary/aesthetic distinction also significantly expanded the application of the fair use exception to new technological uses that did not yield new works. The search engine practice of permanent storage of works for the purpose of “indexing” has been the principal digital beneficiary of the “documentary” or “new purpose” brand of transformativeness.¹⁰

Other applications of the aesthetic/documentary distinction — more broadly characterized as a distinction between expression and information — to the inputting of copyrighted works into databases then emerged. In *A.V. ex rel. Vanderhyev. iParadigms, LLC*, the Fourth Circuit ruled the constitution of a commercial database of student papers by the “Turn It In” plagiarism detection service a “fair use”: “the archiving of plaintiffs’ papers was transformative and favored a find-

8 *Vid.*, p. ej., *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 819 (9.º Cir. 2002) («Al incluir una copia de la fotografía en el periódico, la obra se transformó en una noticia, confiriéndole un nuevo sentido u objetivo»).

9 448 F.3d 605, 609–10 (2.º Cir. 2006).

10 *Vid.*, p. ej., *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1174–75 (9.º Cir. 2007); *Kelly*, 336 F.3d, apdos. 819–20.

8 *See, e.g., Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 819 (9th Cir. 2002) (“By putting a copy of the photograph in the newspaper, the work was transformed into news, creating a new meaning or purpose for the work.”).

9 448 F.3d 605, 609–10 (2d Cir. 2006).

10 *See, e.g., Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1174–75 (9th Cir. 2007); *Kelly*, 336 F.3d at 819–20.

demandantes era transformador y permitía afirmar que efectivamente se trataba de un *fair use*. El uso que iParadigms hacía de esos trabajos no tenía ninguna relación con su contenido expresivo, sino que se centraba en detectar y desincentivar el plagio¹¹. En una decisión que anticipaba en muchos sentidos la sentencia *Google Books*, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito afirmó en *Authors Guild vs. HathiTrust*—en relación con los usos que las bibliotecas daban a sus volúmenes digitalizados por Google—que el escaneo y el almacenamiento permanente de copias íntegras de libros protegidos por derechos de autor reforzaban el «uso transformador» que permite la «minería de datos» referida al contenido de los libros¹². Esos usos no son expresivos por dos motivos: no producen ninguna expresión nueva imputable a las entidades que llevan a cabo la copia y el almacenamiento, y la «minería» de los libros escaneados no pretende divulgar su expresión, sino extraer información¹³.

A la luz de esta evolución, la decisión en *Google Books* probablemente no resultó sorprendente para nadie, a pesar de que se identifican dos diferencias—no fundamentales—con respecto a *HathiTrust*. Por un lado, la Universidad de Michigan es una institución educativa sin ánimo de lucro, y (aparte de un programa específico para personas con problemas de visión) restringió el uso de la base de datos a la minería, de tal forma que no puso a disposición del público el contenido de las obras escaneadas. En cambio, *Google* no es una organización benéfica y su programa de búsqueda facilita al público «fragmentos» de los libros. «Un fragmento es un segmento horizontal compuesto normalmente de la octava parte de una página»; en una página de 24 líneas, un fragmento comprende tres líneas. El tribunal le dio poco peso al carácter mercantil de *Google*, señalando que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ha «desestimado reiterada-

ing of ‘fair use.’ iParadigms’ use of these works was completely unrelated to expressive content and was instead aimed at detecting and discouraging plagiarism.”¹¹In a decision that in many ways presaged *Google Books*, the Second Circuit in *Authors Guild v. HathiTrust*, concerning library uses of their holdings, as digitized by *Google*, found the scanning and permanent storage of full copies of in-copyright books to further the “transformative use” of allowing “data mining” of the contents of the books.¹² Such uses are non expressive in two senses: They produce no new expression by the copying and storage entities, and the “mining” of the scanned book seeks not to expose its expression, but rather to extract information.¹³

In light of this progression, the decision in *Google Books* probably surprised no one, even though *Google Books* presented two ultimately non-salient differences with *HathiTrust*. While the University of Michigan is a nonprofit educational institution, and (apart from a limited program for the visually impaired) it confined its use of the database to datamining so that it conveyed none of the scanned works’ contents to the public, *Google* is not a charitable entity, and its book search program communicated to the public “snippets” of the books. “A snippet is a horizontal segment comprising ordinarily an eighth of a page”; on a 24-line page, a snippet works out to three lines. The court accorded scant weight to the commercial nature of *Google’s* enterprise, stressing that the Second Circuit has “repeatedly rejected the contention that commercial motivation should outweigh a convincing transformative purpose and absence of significant substitutive competition with the original.” Distinguishing between outputs that convey information about the scanned book from outputs that convey its expression,

11 562 F.3d 630, 640 (4.º Cir. 2009).

12 *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, 755 F.3d 87 (2.º Cir. 2014).

13 *Vid.*, con carácter general, el escrito de *amici curiae* presentado por varios profesores de Derecho y Humanidades Digitales respaldando parcialmente la petición de los demandados para una sentencia sumaria en el asunto *HathiTrust (Brief of Digital Humanities and Law Scholars as Amici Curiae)*, 2012 WL 4808939 (No. 11 CV 6351 (HB)), 2012 WL 3966152.

11 562 F.3d 630, 640 (4th Cir. 2009).

12 *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014).

13 See generally Brief of Digital Humanities and Law Scholars as *Amici Curiae* in Partial Support of Defendants’ Motion for Summary Judgment, *HathiTrust*, 2012 WL 4808939 (No. 11 CV 6351 (HB)), 2012 WL 3966152.

mente la afirmación de que la motivación comercial deba prevalecer sobre un objetivo transformador convincente y sobre la ausencia de competencia sustitutiva significativa con respecto al original». El tribunal estableció una distinción entre los resultados que transmiten información *sobre* el libro escaneado y aquellos que comunican su *expresión*, concluyendo que ni los usos de minería de datos ni las visualizaciones de fragmentos explotan las obras copiadas por su valor expresivo. Por tanto, «la generación de copias digitales completas de obras protegidas [da lugar a] *fair uses* transformadores cuando las copias “cumplen una función distinta a la del original”».

Con respecto a los usos de minería de datos, hay razones poderosas para afirmar que explotar una obra por su información no expresiva (bibliográfica o para contabilizar cuántas veces y en qué obras aparece una determinada palabra o frase, por ejemplo) ni siquiera constituye una infracción *prima facie*. En esa línea, la digitalización de copias que se poseen legítimamente (prestadas por la biblioteca de la Universidad de Michigan) para crear una base de datos que ofrece resultados no expresivos y que fomentan el avance del conocimiento debería considerarse igualmente justificada. En cambio, la visualización de fragmentos sí transmitía partes limitadas de expresión, pero el tribunal insistió reiteradamente en el carácter muy restringido y controlado, «fragmentario y disperso», «engorroso, inconexo e incompleto de la agregación de fragmentos que ofrece la visualización». En consecuencia, «al menos tal y como está actualmente estructurada por Google, la visualización de fragmentos no revela contenido que ofrezca al mercado un competidor sustitutivo significativo con respecto a la obra protegida por derechos de autor» (énfasis añadido). El tribunal parece tratar de evitar la peligrosa deriva que supondría ampliar el contenido o la presentación de fragmentos cubiertos por el *fair use*.

En su configuración actual, la expresión protegida por derechos de autor que ofrece la visualización de fragmentos es demasiado reducida como para sustituir la compra del libro completo o la concesión de licencias para porciones mayores y con contenido expresivo del libro. No obstante, tal y como demuestra el Apéndice A de la decisión del tribunal (que reproduce la visualización del fragmento de un libro), no está claro que los fragmentos ofrezcan suficiente «información sobre» los libros como para cumplir su función «transformadora» amparada por el *fair use*, es decir, permitir al usuario determinar si un li-

the court ruled that neither the datamining uses nor the snippet views exploited the copied works for their expressive value. Hence “the creation of complete digital copies of copyrighted works [results in] transformative fair uses when the copies ‘served a different function from the original.’”

With respect to the datamining uses there is a powerful argument that exploiting a work for its non-expressive information (bibliographic or bean-counting – how many times and in what works a given word or phrase appears) is not even *prima facie* infringing, and that the digitization of lawfully possessed copies (loaned from the University of Michigan library) to create a database that enables non-expressive, but progress-of-knowledge-enhancing outputs must therefore be equally free. By contrast, the snippet views did convey limited amounts of expression, but the court repeatedly emphasized the very constrained and controlled, “fragmentary and scattered,” “cumbersome, disjointed, and incomplete nature of the aggregation of snippets made available through snippet view.” As a result, “at least as presently structured by Google, the snippet view does not reveal matter that offers the marketplace a significantly competing substitute for the copyrighted work” (emphasis supplied). The court appears to be endeavoring to avoid slippery-slope expansion of the content or presentation of fair use-permissible snippets.

As currently constituted, the snippet views may well provide too little copyrightable expression to substitute for purchase of the full book, or for licenses of smaller, expression-bearing, increments of the book. But, as Appendix A to the court’s decision (reproducing a snippet view of one book) demonstrates, it is not clear that the snippets in fact offer sufficient “information about” the books to perform their “transformative” fair use function of allowing the user to ascertain whether the book is relevant to her purposes. More expression might better promote that objective, but might also risk displacing the potential licensing market for expressive excerpts. The decision upholds a

bro es relevante para sus fines. Un mayor contenido de expresión cumpliría mejor ese objetivo, pero correría el riesgo de desplazar al mercado potencial de la concesión de licencias para fragmentos expresivos. La decisión mantiene un *statu quo* que, en última instancia, puede resultar insatisfactorio tanto para los autores como para los usuarios; la deriva peligrosa sigue al acecho.

De forma similar, y en respuesta a la preocupación de los autores sobre la vulnerabilidad de la base de datos frente a ataques informáticos, el tribunal afirmó que «Google ha acreditado que los escaneos digitales de Google Books se almacenan en ordenadores sin acceso público a Internet y protegidos por las mismas imponentes medidas de seguridad que utiliza Google para salvaguardar su propia información confidencial». Una seguridad menos «imponente» podría descartar la alegación de *fair use*, dadas las devastadoras consecuencias que tendría un acceso sin restricciones a la reproducción y ulterior comunicación del texto íntegro de las obras digitalizadas. Por tanto, aunque el tribunal consideró que el programa de Google no representaba un riesgo suficiente, no está claro que existan otros programas que puedan cumplir el exigente requisito de seguridad que establece la decisión.

La cautela del tribunal sugiere que la sentencia *Google Books* no traerá consigo una nueva ampliación de la doctrina (ya extendida) del *fair use*, sino que más bien se trata de una decisión suigéneris (al menos hasta que surja un competidor con recursos equivalentes). El hecho de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito no entrara a valorar algunos de los análisis sobre *fair use* desarrollados por el tribunal de instancia es otra prueba del limitado alcance de la decisión. Por ejemplo, el tribunal de instancia hizo suyo el argumento tantas veces rechazado en el pasado sobre que la copia del demandado en realidad favorece al demandante al dar a conocer su obra a una mayor audiencia¹⁴, pero el pronunciamiento del Segundo Circuito hizo caso omiso de esa polémica.

status quo that may in fact satisfy neither authors nor users; the slippery slope thus may yet loom.

Similarly, in response to the authors' concern that the database might be vulnerable to hacking, the court responded that "Google has documented that Google Books' digital scans are stored on computers walled off from public Internet access and protected by the same impressive security measures used by Google to guard its own confidential information." Less "impressive security" might doom a fair use defense, given the devastating consequences of unfettered access to reproduce and further communicate the full text of digitized works. Thus, while the court found that Google's program did not present a sufficiently credible risk of harm, it is not clear who else's programs could clear the decision's high security bar.

The court's cautious circumscription thus suggests that the *Google Books* decision does not herald a new extension of an already-expanded fair use defense, but (at least until a competitor with equivalent resources appears) is instead *sui generis*. The Second Circuit's abstention from addressing some of the district court's fair use analyses similarly betokens the decision's modest scope. For example, the district court embraced the long-spurned argument that the defendant's copying does the plaintiff a favor by bringing the work to greater public attention,¹⁴ but the Second Circuit's opinion forgoes such contentious flourishes.

That said, in cases involving complete copying of entire works, questions undoubtedly remain regarding the reach of the recasting of "transformative use" as a dichotomy between the provision of "information about" a copied work (likely fair use) and the communication of "expressive content" (less likely fair use, though defendant may still show that its use does not substitute for an

14 *Vid. Authors Guild, Inc. v. Google Inc.*, 954 F. Supp. 2^o 282, 293 (S.D.N.Y. 2014) («La única conclusión a la que puede llegar un juez razonable es que Google Books fomenta la venta de libros en beneficio de los titulares de derechos de autor»). Sobre la anterior inadmisión de este argumento por parte de los tribunales, *vid.*, p. ej., Pierre N. Leval, *Commentaries Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105, 1124 n. 84 (1990).

14 *See Authors Guild, Inc. v. Google Inc.*, 954 F. Supp. 2d 282, 293 (S.D.N.Y. 2014) ("[A] reasonable factfinder could only find that Google Books enhances the sales of books to the benefit of copyright holders."). On courts' previous failure to find this contention persuasive, *see, e.g.*, Pierre N. Leval, *Commentaries Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105, 1124 n. 84 (1990).

Con todo, los casos en los que se produce una copia completa de obras íntegras siguen generando dudas en cuanto al alcance de esta nueva formulación del «uso transformador» como dicotomía entre el suministro de «información sobre» una obra copiada (probablemente cubierto por el *fair use*) y la comunicación de «contenido expresivo» (que es menos probable que esté amparada por el *fair use*, pese a que el demandado sigue teniendo la posibilidad de demostrar que su uso no constituye un sustitutivo de mercado real o potencial para la expresión del demandante). Hay un problema en el hecho de que el *fair use* pase a depender de que no se revele al público la expresión sujeta a derechos de autor de una obra digitalizada; si Google hubiera escaneado y almacenado millones de libros y hubiera utilizado el contenido para fines internos sin autorización, pero sin revelar tampoco ningún resultado al público, ¿seguiría tratándose de un *fair use*?

actual or potential market for the plaintiff's expression). Indeed, if fair use turns on non disclosure to the public of a digitized work's copyrightable expression, then, if Google had scanned and stored millions of books, and used the content for internal purposes without permission but also without disclosing any outputs of any kind to the public, would its use still be "fair"?