

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## Objeto del derecho. Forma de expresión. Marco conceptual.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Argentina

**ORGANISMO:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A

**FECHA:** 19-10-1989

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Comercial)

**FUENTE:** Texto del fallo en *“Jurisprudencia Argentina”* (1991-I), 135-138.

**OTROS DATOS:** C., Pedro E. vs. M. y Cia. y otros.

### SUMARIO:

*“... hasta que la idea no tenga expresión formal y material en una frase publicitaria, en una composición musical, en una obra cinematográfica, o de dibujo, o fotográfica, o fonográfica, la idea como tal no es protegible”.*

### COMENTARIO:

Existe la tendencia creciente en las recientes leyes de los países latinoamericanos a definir lo que es obra, como *“toda creación intelectual original, en el dominio literario, artístico o científico, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento”* u otra fórmula similar. Cuando el Convenio de Berna se refiere a la protección de las obras *“cualquiera que sea el modo o forma de expresión”* (art. 2,1), está descartando la protección de las ideas, pues el derecho de autor solamente protege al *“ropaje con que las ideas se visten”*, de manera que a partir de la misma idea pueden surgir diversas obras, cada una de ellas con su propia originalidad. De allí que como lo señala el artículo 9,2 del ADPIC (y también el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor), la protección del derecho de autor abarca las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, en principio recogido también de forma expresa por algunas leyes. Finalmente, la mención contenida en el art. 2,1 del Convenio de Berna, al referirse a las obras *“cualquiera que sea el modo o forma de expresión”* implica también, por una parte, que carece de relevancia el modo como la creación pueda ser divulgada (por ejemplo, a través de su reproducción, distribución o comunicación pública); y, por la otra, que tampoco importa la manera de exteriorizarse, la cual puede consistir en signos, palabras, sonidos o imágenes (fijas o en movimiento) o de algún otro modo. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

### TEXTO COMPLETO:

*¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?*

*La doctora Míguez de Cantore dijo:*

*1. Pedro E. Cesani, ex socio de la disuelta Carillo Publicidad S. R. L. demanda a Mortero y Cía.,*

*hoy “Confeciones Mortero S. A.”, por cobro de una cantidad indeterminada de australes por la utilización indebida a través de diferentes medios publicitarios de las frases “Para hombres y mujeres de 2 a 12 años” y “Jeans para hombres y mujeres de 2 a 12 años”, como así del diseño gráfico de la marca “Pirueta” que es propiedad de la deman-*

*dada, difiriendo la cuantificación del monto reclamado al que emerja en la etapa probatoria de los diversos elementos de juicio aportados al proceso. Peticiona además, indemnización del daño moral que cuantificó en un porcentaje equivalente al 30 % del daño material, y el derecho moral que todo autor tiene respecto de su obra intelectual. En definitiva, pretende la percepción de una suerte de regalía devengada extendidamente en el tiempo con ulterioridad a la creación de las mentadas frases publicitarias y al diseño gráfico de la marca, fundado en una suerte de propiedad intelectual” que emerge de la registración de las mismas a su nombre y como inéditas la Dirección Nacional del Derecho de Autor de acuerdo a las prescripciones del art. 62 de la ley 11.723.*

*2. La demandada sustentó su defensa en la falta de legitimación activa para obrar, toda vez que no contrató con Cesani, sino con Carrillo Publicidad S. R. L. de la cual aquél fue socio gerente. Negó que Cesani fuera autor de las frases y el diseño y que éstas tengan el aporte creativo suficiente que las haga protegibles por la ley 11.723, y sostuvo que los elementos publicitarios -frases, diseños, etc.-, son de propiedad del anunciante por haber pagado por ellos un precio equivalente, tal como resulta de la carta del 20/8/86 que le cursara Carlos A. Carrillo glosada a fs. 181, quien citado como tercero por la accionada en estas actuaciones corrobora que Cesani no se encontraba autorizado a hacer tal registración a su nombre en la D. N. D. A., por cuanto la comisión de agencia que se cobró a la demandada incluía la creación del material cuestionado.*

*3. La sentencia de fis. 776/779 rechazó la defensa de falta de acción, con costas a cargo de Mortero y Cía., y rechazó la demanda promovida por Cesani, con costas a su cargo, con sustento en que configurando el vínculo que ligó a la agencia de publicidad con el anunciante, un contrato de comisión o de locación de obra, el “opus” pertenece a este último, de modo que cualquier reclamo de terceros debió formularse ante aquélla. Destacó que la inscripción de la obra efectuada por Cesani carece de validez, pues el “depósito de inédito” no cubre el “Registro de obra publicada”, por lo tanto no existe presunción de autoría en favor del actor ya que no tiene*

*un registro válido y si hubiera existido actividad creativa de su parte, habría pasado a la agencia (le publicidad y por ella, a su vez, el anunciante, quien adquirió todos los derechos y pagó el precio. Por último que las inscripciones en la D. N. del D. de Autor no están destinadas a suplir la autoría real, ni a ser instrumento de un actual ilícito o desleal o para desbaratar derechos adquiridos.*

*4. Contra dicho pronunciamiento apelaron ambas partes a fs. 780 y 783, sustentando la actora el recurso interpuesto con la expresión de agravios vertida a fs. 793/794, que mereció la réplica de fs. 799/803 y la demandada con el memorial de fs. 793 que fue contestado por la contraria a fs. 796.*

*5. Recurso deducido por la parte actora: impetra esta parte la revocatoria del fallo en cuanto rechaza la acción instaurada, contravirtiendo la insuficiente valoración que del material probatorio efectuó el juez a quo, quien sustentó su decisión en la prueba testimonial producida por la contraria sin merituarle ni suministrar las conclusiones que surgían de la misma, a la vez que omitió todo análisis de la testimonial ofrecida por su parte, lo que resulta violatorio del art. 163 inc. 5º del Cód. Procesal. En definitiva agraviase de que se desconozca el trabajo de elaboración y creación intelectual que se encuentra protegido por la ley 11.723, cohonestándose un enriquecimiento indebido de la contraparte.*

*La demandada concertó con Carrillo Publicidad S. R. L. un contrato de publicidad, a fin de que planificara y ejecutara una campaña publicitaria tendiente a pronunciar sus productos mediante una contraprestación en dinero, cuya cuantía no fue explícitamente determinada.*

*Cesani se atribuye la titularidad de los derechos patrimoniales y morales de las frases publicitarias y diseño gráfico de la marca “Pirueta”, sustentada en haber concebido y diseñado las mismas y haber procedido a su inscripción registral como “obra inédita”. Por su parte la demandada negó que éste fuera el autor de tales materiales publicitarios y que éstos tengan el aporte creativo que las haga protegibles por la ley 11.723. Carlos Alberto Carrillo, en su calidad de socio gerente de Carrillo Producciones S. R. L. en liquidación, y a quien Cesani cedió sus cuotas con fecha 16/7/82 (ver contrato*

social de fs. 76/77, fs. 344/347 y fs. 78), al ser citado como tercero por la accionada, afirmó que el material cuestionado se elaboró en la empresa con el concurso de empleados técnicos y de asesores, y que la comisión de agencia que se cobró a Mortero y Cia., incluyó “la creatividad” de los slogans y diseños, y que por consiguiente tales elementos correspondían a la parte demandada.

La prueba testimonial aportada por la mencionada y el citado como tercero, es conteste en afirmar que los contratos de producción creativa de los materiales publicitarios fueron celebrados entre Carrillo Publicidad S. R. L. el dibujante publicitario Adolfo Carreira. Así surge explícitamente de las declaraciones de Carreira, quien afirma que fue el autor de los diseños y dibujos que obran a fs. 116/120, los que fueron hechos en sus propias oficinas para Carrillo Publicidad S. R. L., y que Cesani no intervino en forma personal en la elaboración de dichos trabajos, ni siquiera dando indicaciones. Todo ello fue corroborado por los dichos de José Sánchez Moar (socio de Carreira), quien explicitó que el precio de los trabajos de fs. 90/122 fueron cobrados oportunamente a la agencia. Federico J. Mortero (ex empleado de Carrillo Publicidad S. R. L.) a la vez que confirma la versión precedente, aclara que habitualmente dicha agencia no facturaba en forma independiente al cliente el aporte creativo de la campaña publicitaria, sino que dicho rubro estaba incluido dentro de los servicios facturados al anunciante, lo cual es ratificado en el informe de fs. 733 por la agencia citada como tercero en estas actuaciones.

Los testigos ofrecidos por la parte actora, Silvio E. Portugal (ex gerente de ventas de la demandada), Fernando A. Smotrizky (ex vendedor de la accionada), Ramón N. Rodón Heredia (ex gerente de producción de la demandada) y José M. Somoza (empleado de Carrillo Publicidad S.R.L. 733), atribuyen a Cesani el desarrollo de todo el trabajo creativo. Sin embargo sustentan sus dichos en función de la relación permanente que tuvo como socio gerente de la agencia publicitaria y tenedor de la “cuenta Mortero y Cía.”, por su concurrencia semanal a la empresa demandada, por así haberlo reconocido uno de sus integrantes Silvio Gerzein, por ser quien llevaba los bocetos o bien por ser

el que daba la “idea” y supervisaba los trabajos encomendados a los “free lance”. Tal conocimiento superficial acerca de los hechos sobre los que estos testigos deponen, no permite aseverar que realmente la actividad creativa fue llevada a cabo por el accionante. En primer término por cuanto cabe destacar que lo que la ley de propiedad intelectual protege e la obra, y no las ideas que como tales están resguardadas, no por la ley 11.723 sino nada menos que por la Constitución Nacional, para asegurar su libre discusión. En definitiva hasta que la idea no tenga expresión formal y material en una frase publicitaria, en una composición musical, en una obra cinematográfica, o de dibujo, o fotográfica, o fonográfica, la idea como tal no es protegible (confr. fallo 86.308, de la CNCiv. del 18/5/87. Rev. LA LEY, t. 1988-A. p. 548, trabajo de Carlos A. Villalba publicado en Rev. LA LEY, t. 156, p. 1222. Ernesto O’Farrell ‘La apropiación de las ideas en la ley 11.723’ nota a fallo 87.500 CNCiv. sala D, octubre 28-988 Rev. LA LEY, t. 989-C, p. 250. “Los contratos de publicidad. Nociones. Cuestiones modernas”, Miguel A. Emery, Rev. La Ley, t. 1984-C, ps. 278 y siguientes).

Por lo demás, la cuestión carece de la importancia atribuida, por cuanto para que sea protegible la obra intelectual como tal, requiere como elementos esenciales: a) que sea una creación integral, humanamente perceptible y completa; b) que sea original y novedosa. Por supuesto que tales características no tienen en esta materia un alcance absoluto no siendo ineludible que sea completamente nueva ni original, ni que su inspiración se encuentre libre de toda Influencia ajena. En definitiva lo que se requiere, es que surja como producto de un trabajo o actividad intelectual creadora, que lleve la marca de la personalidad, iniciativa y esfuerzo de la inteligencia y sensibilidad de su autor y que su naturaleza provoque una Impresión estética con carácter de novedosa originalidad, sea que ésta resida en la composición o contenido o en la expresión o forma-, y c) que se halle debidamente registrada a fin de que otorgue un privilegio de exclusividad para su titular y el derecho de su autor (o del anunciante o del derechohabiente) de oponerse a que cualquier otro competidor lo usufructue sin su autorización (Isidoro Satanoswsky, “Derecho intelectual”, t. I, cap. II).

*Sin perjuicio de señalar que no interesa a los efectos de la protección legal, el mérito, la importancia, el valor intelectual, destino o finalidad de la obra en sí misma, las frases “Jeans para hombres y mujeres de 2 a 12 años”, a mi juicio, no tiene entidad creativa suficiente para merecer el amparo legal, toda vez que se limitan a anunciar el tipo de ropa publicitada y la franja del mercado consumidor a quien está dirigido ese producto (niños y niñas de esa edad). Y en lo que respecta al diseño de las letras de la marca, se aprecia como una versión mejorada de la utilizada por la demandada al inicio de la publicidad con la Agencia Carrillo (ver diario La Razón). Pero más allá de las consideraciones precedentemente expuestas, estimo dirimente para dilucidar esta situación litigiosa el aspecto registral.*

*El actor afirmó que efectuó el depósito que establece el art. 62 de la ley 11.723 en las siguientes fechas: a) el slogan “Para hombres y mujeres de 2 a 12 años” fue presentado el 11/10/879 bajo el expediente 31.419 para ser luego incinerada la obra de conformidad con lo establecido por el decreto 7616/63, siendo renovada el 20/7/84 por expediente 274.321. b) en cuanto a la otra frase “Jeans para hombres y mujeres de 2 a 12 años”, y el respectivo diseño gráfico, fueron depositados el 1/2/80 bajo el expediente 43.781. El informe producido por la D. N. del D. de Autor de fs. 391/392 corrobora que en tales fechas fue depositado en custodia ese material como “obra inédita”, de acuerdo a las prescripciones del art. 62 de la ley 11.723.*

*Sin embargo, de los informes de la Sociedad Rural Argentina y del convenio glosado a fs. 178/180 resulta que los slogans publicitarios revestían el carácter de publicados al momento de efectuar Cesani el depósito inédito toda vez que fueron utilizados por Mortero y Cia. en “Expopibe 79”, que se desarrolló del 10 al 25 de octubre de dicho año. En lo que respecta al diseño gráfico de la marca Pirueta aconteció lo mismo, tal como se acredita con la documentación glosada a fs. 707/727, cuya autenticidad resulta del informe de fs. 728 de Héctor Assandri S. A. y que demuestra su impresión y utilización de etiquetas, calcomanías, posters, bolsillos con autoadhesivos, tarjetas comerciales, etcétera.*

*El art. 61 de la ley 11.723 determina que el depósito de toda obra publicada es obligatorio bajo sanción de la multa allí explicitada. El informe de la D. N. del D. de Autor de fs. 692 ratifica que toda obra publicitada que se materialice en ejemplares gráficos, audiovisuales o fonogramas debe ser registrada conforme lo preceptúa la norma citada, aclarando que la omisión del registro importa la penalidad establecida en el art. 63 y que el depósito de la obra inédita no supe el registro de la publicada. Consecuentemente, el goce del derecho de propiedad intelectual se subordina a la formalidad de su registro toda vez que la falta de esta formalidad suspende el goce de los derechos intelectuales. Por lo tanto las “obras publicadas” no registradas no están protegidas (Émery, ob. cit.. p. 283).*

*La omisión de tal recaudo, toma infundada la queja formulada, debiendo conformarse el fallo apelado en cuanto desestima la acción incoada.*

*6. Recurso deducido por Mortero y Cia. Agráviase de la imposición de las costas a su cargo con fundamento en haber resultado perdidosa respecto de la defensa de falta de legitimación activa para obrar, solicitando que las mismas sean soportadas íntegramente por la demandante.*

*Considero que asiste razón a la recurrente. En efecto, cuando la excepción de falta de legitimación para obrar ha sido planteada como defensa de fondo, a resolverse conjuntamente con la sentencia, debe entenderse como integrando la totalidad de las defensas opuestas. Por ello, a los efectos de la imposición de costas, no debe ser considerada como si se tratara de un incidente, sino que debe quedar sujeta al resultado del pleito. En síntesis, su rechazo no es motivo suficiente para resolver que debe cargar con parte de las costas, cuando la demandada resulta vencedora en todos los demás aspectos del litigio.*

*Por todo ello propicio al acuerdo: a) se rechace el recurso deducido por la parte actora, y b) se recepte la queja formulada por Mortero y Cia. Por consiguiente confirmase la sentencia recurrida en cuanto desestima la demanda interpuesta por Pedro E. Cesani, y se la revoque en cuanto impone a cargo de la accionada las costas por el rechazo de la defensa de falta de acción. Consecuentemente,*

*las costas de ambas instancias serán soportadas íntegramente por la accionante, en su condición de vencida (art. 68, Cód. Procesal).*

*Por análogas razones los señores doctores Jarazo Veiras y Viale adhirieron al voto precedente.*

*Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: revocar la sentencia apelada de fa. 776/779 vta. en cuanto impone a cargo de la demandada las costas por el rechazo de la defensa a falta de acción y b) confirmarla en cuanto desestima la demanda interpuesta por Pedro Cesani. Las costas de ambas instancias se imponen al actor.*