

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **Responsabilidad civil. Dolo. Incorporación no autorizada de obra preexistente. Medida cautelar.**

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

**ORGANISMO:** Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York

**FECHA:** 17-12-1991

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo en <http://www.detritus.net/rhizome/legal/bizmarkie.txt>

**TRADUCCIÓN:** Melisa Espinal

**OTROS DATOS:** 780 F. Supp. 182

### **SUMARIO:**

*“... «No robarás»<sup>1</sup> ha sido un mandamiento seguido desde los albores de la civilización. Desafortunadamente, en el mundo moderno de los negocios, este mandamiento no siempre se cumple. En efecto, los demandados en esta acción por infracción de derecho de autor quieren hacer creer a este Tribunal que el robo es endémico en la industria musical y por esta razón, su conducta debería excusarse. Sin embargo, la conducta de los demandados en este caso viola no sólo el Séptimo Mandamiento, sino las leyes de derecho de autor de este país”.*

*“Este procedimiento fue incoado mediante una orden de comparecencia para presentar justificaciones para obtener una medida cautelar contra los demandados por el uso indebido y no autorizado de la composición «Alone Again (Naturally)», escrita y ejecutada en discos por Raymond «Gilbert» O'Sullivan. Los demandados admiten «que el álbum de Biz Markie, 'I Need A Haircut', incluye el rap 'Alone Again' que usa tres palabras de 'Alone Again (Naturally)' compuesta por Gilbert O'Sullivan y una porción de la música tomada de la grabación de O'Sullivan» ...”.*

[...]

*“A partir de todas las pruebas presentadas en la audiencia, es claro que los demandados sabían que estaban violando los derechos del demandado así como los derechos de otros. Su único objetivo era vender miles de miles de discos. Esta insensible indiferencia hacia la ley y los derechos de otros exige no solo la medida cautelar solicitada por el demandado sino también medidas más severas”.*

*“El argumento sugerido por los demandados de que deberían estar excusados porque otros en el negocio de la «música rap» también están involucrados en actividad*

---

<sup>1</sup> Éxodo, Capítulo 20: Versículo 15.

*ilegal, es totalmente engañoso. La simple exposición del argumento constituye su propia refutación”.*

**COMENTARIO:** La incorporación no autorizada de una obra preexistente genera una responsabilidad civil, independiente de la que pueda haber en la órbita penal o administrativa, por violación de diversos derechos, dependiendo de las características del caso concreto. En primer lugar, del derecho moral de paternidad, si se omite el nombre del autor de la obra primigenia; en segundo lugar, del derecho moral de integridad, si esa incorporación constituye un *“atentado a la misma [obra primigenia] que cause perjuicio a su honor o a su reputación”*, para utilizar los términos del artículo 6 bis del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas; En tercer lugar, del derecho patrimonial de transformación, porque la sincronización de compases de la música ajena en otra obra o la introducción de frases que corresponden a la creación de un tercero, implica siempre una modificación a la producción preexistente: En cuarto lugar, del derecho patrimonial de reproducción, porque a los fines de la explotación de la *“obra compuesta”* (con los elementos preexistentes utilizados sin autorización), se requiere de su fijación en un soporte y, eventualmente, de la producción de copias. Y, por último, el derecho patrimonial de comunicación al público, si la obra que utiliza los elementos ajenos es objeto de difusión por cualquier medio o procedimiento, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. © Ricardo Antequera Parilli, 2010.

#### TEXTO COMPLETO:

GRAND UPRIGHT MUSIC LIMITED,

**Demandante,**

v.

WARNER BROTHERS RECORDS, INC., WEA

*International Inc., Marcel*

*Hall, conocido profesionalmente como Biz Markie, Biz Markie Productions, Inc., Cool V Productions, Inc., Cold Chillin' Records, Inc.,*

*Biz Markie Music, Inc., Cold Chillin' Music*

*Publishing, Inc., Tyrone Williams, y Benny*

*Medina, Demandados.*

No. 91 Civ. 7648 (KTD).

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos,

Distrito Sur de Nueva York

17 de diciembre de 1991

*El artista introdujo una acción solicitando medida cautelar contra el artista de rap por infracción de derecho de autor. El Tribunal de Distrito, Juez Kevin Thomas Duffy, sostuvo que el artista era titular de derecho de autor válido que había sido violado por la incorporación parcial por parte del artista de rap en su disco de una pieza protegida por derecho de autor.*

*Se declaró con lugar la solicitud de medida cautelar.*

[1] DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL k41(1), 99k41(1), anteriormente 99k41

*El artista estableció la titularidad de un derecho de autor válido sobre la canción "Alone Again (Naturally)", presuntamente infringida; los esfuerzos del presunto infractor para obtener licencia del artista, junto con los certificados de derecho de autor y el testimonio del artista, indicaron que el artista era titular del derecho de autor.*

[2] PRUEBA k380, 157k380

*Las copias de los certificados de derecho de autor fueron admisibles, a pesar de la objeción de que no habían sido "autenticadas" en ausencia de identificación por alguien autorizado por el titular de derecho de autor original, dada su disolución, a falta de indicación de que el certificado no era nada menos que una copia fiel y completa de un registro público. Fed.Rules Evid.Rule 902, 28 U.S.C.A.*

### [3] PRUEBA k380, 157k380

La prueba de que la compañía musical había cedido los derechos al artista fue admisible en la acción por infracción de derecho de autor aunque tales derechos no se habían presentado ante el registrador de derecho de autor y la parte presuntamente infractora alegó estar sorprendida cuando la documentación de la cesión fue presentada en la audiencia.

### [4] DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL k75, 99k75

El argumento de los artistas de rap, de que ellos deberían estar exentos de responsabilidad por incorporar la obra de otro en su disco porque otros en el negocio de la música rap también estaban presuntamente involucrados en actividad ilegal, fue totalmente engañoso.

\*183 Carro, Spanbock, Kaster & Cuiffo, New York City, por el demandante (Joseph D. Pope, de la defensa).

Cinque & Cinque, P.C., New York City, por los demandados (Robert W. Cinque, de la defensa).

## DECISIÓN

KEVIN THOMAS DUFFY, Juez de Distrito:

"No robarás"<sup>1</sup> ha sido un mandamiento seguido desde los albores de la civilización. Desafortunadamente, en el mundo moderno de los negocios, este mandamiento no siempre se cumple. En efecto, los demandados en esta acción por infracción de derecho de autor quieren hacer creer a este Tribunal que el robo es endémico en la industria musical y por esta razón, su conducta debería excusarse. Sin embargo, la conducta de los demandados en este caso viola no sólo el Séptimo Mandamiento, sino las leyes de derecho de autor de este país.

[1] Este procedimiento fue incoado mediante una orden de comparecencia para

presentar justificaciones para obtener una medida cautelar contra los demandados por el uso indebido y no autorizado de la composición "Alone Again (Naturally)", escrita y ejecutada en discos por Raymond "Gilbert" O'Sullivan. Los demandados admiten "que el álbum de Biz Markie, 'I Need A Haircut', incluye el rap 'Alone Again' que usa tres palabras de 'Alone Again (Naturally)' compuesta por Gilbert O'Sullivan y una porción de la música tomada de la grabación de O'Sullivan" (Informe de los demandados posterior a audiencia en 2). Por lo tanto, la única cuestión parece ser quién es titular de derecho de autor de la canción "Alone Again (Naturally)" y de la grabación master de la misma hecha por Gilbert O'Sullivan.

Tres tipos de pruebas me llevan a la conclusión de que el demandante es el titular legítimo de ese derecho de autor: (1) copias del registro de derecho de autor original de NAM Music, Inc., junto a una escritura cediendo la titularidad de derecho de autor a Gilbert O'Sullivan y otra escritura cediendo el derecho de autor a la compañía demandante; y (2) el testimonio de Gilbert O'Sullivan, el escritor reconocido \*184 de la composición "Alone Again (Naturally)" y el ejecutante que figura en la grabación master pirateada por los demandados; y (3) las acciones de los demandados tanto antes como después de la salida del álbum del demandado para contactar a Gilbert O'Sullivan y su hermano/agente en un intento de obtener una licencia para usar el material protegido por derecho de autor.

[2] Los abogados de la defensa objetaron la admisión de las copias de los certificados de derecho de autor porque no estaban "autenticadas". Era evidente que los abogados de la defensa no estaban usando el término "autenticado" en el sentido en que normalmente se usa en derecho, particularmente en derecho de pruebas. Dado que el certificado de derecho de autor original estaba a nombre de NAM Music, Inc., la defensa pareció alegar que alguien autorizado por NAM Music, Inc. tendría que identificar los certificados para "autenticarlos". Claro está, el lector debe saber que NAM Music, Inc. había sido disuelta hace mucho, como lo sabía la defensa. Estaba claro para mí que el uso de la palabra "autenticado" por la defensa no tenía

<sup>1</sup> Éxodo, Capítulo 20: Versículo 15.

nada que ver con la autenticación de registros públicos de conformidad con la Regla 902 de las Reglas Federales de Pruebas (Federal Rules of Evidence). Ni la defensa creía que el certificado era nada menos que una copia fiel y completa de un registro público.

[3] Los abogados defensores de los demandados también intentaron mantener fuera de la causa pruebas de la cesión de derechos del demandante sobre la obra en cuestión. La defensa no solicitó ninguna exhibición de pruebas entre la presentación de esta demanda y la audiencia sobre la medida cautelar y alegaron estar sorprendidos cuando el demandante presentó la documentación de la cesión. Sin embargo, la defensa no se preparó adecuadamente para esta audiencia ni le dio a este tribunal fundamentos para rechazar la prueba de la cesión. La defensa también objetó la admisión de los documentos de cesión alegando que dado que no habían sido presentados ante el Registrador de Derecho de Autor, no tenía efecto legal. Esto no está en la ley y la sección específica en la que se basó la defensa fue derogada hace mucho. Estos documentos, en su conjunto, prueban la titularidad válida de derecho de autor del demandante.

Además de los documentos presentados como pruebas por el demandante Gilbert O'Sullivan, quien los demandados reconocieron que era el compositor, escritor de la letra y primer ejecutante de la pieza en cuestión, testificaron que el demandante es el titular de derecho de autor. No puede haber nadie más interesado en la cuestión del derecho de autor válido que una persona en la posición de Gilbert O'Sullivan, y fue un testigo perfectamente creíble y verosímil. La defensa no objetó efectivamente el testimonio de O'Sullivan de ninguna forma. En efecto, el énfasis de las repreguntas de O'Sullivan se dirigió hacia el motivo del artista para negarse a otorgar a los demandados una licencia para usar la canción.

Sin embargo, la prueba más persuasiva de que el derecho de autor es válido y el demandante es el titular viene de las acciones de los demandados. Antes del momento en que saliera a la venta el álbum de

Biz Markie, los demandados aparentemente discutieron entre ellos la necesidad de obtener una licencia. Estos decidieron contactar a O'Sullivan y le escribieron a su hermano/agente, anexando una copia de la cinta. En esta carta, un abogado del demandado expresa: "Esta firma representa a un artista profesionalmente conocido como Biz Markie, quien ha grabado una composición para Cold Chillin' Records titulada "Alone Again" que incluye porciones de la composición titulada "Alone Again Naturally", originalmente grabada por Gilbert O'Sullivan (la "Composición Original"). A Biz Markie le gustaría obtener su consentimiento para el uso de la "Composición Original". Al escribir esta carta, el abogado de Biz Markie claramente estaba buscando los "términos" para el uso del material". ¡Uno no acordaría pagar para usar el material de otro salvo que exista un derecho de autor válido!

¿Qué evidencia más persuasiva puede haber? Cada demandado que testificó sabía que es necesario obtener una licencia, algunas veces denominada "autorización", del titular de un derecho de autor válido antes de usar la obra protegida en otra pieza. Warner Bros. Records, Inc. tenía un departamento establecido específicamente para obtener dichas autorizaciones (Deposición de Brown del 19/11/91 en 30 y subsiguientes; Deposición de Tillman del 22/11/91 en 7). WEA International, Inc. sabía que tenía que obtener "consentimientos, permisos o autorizaciones..." (Deposición de Rossi del 22/11/91 en 10-11). Cold Chillin' Records, Inc. sabía que dichas autorizaciones era necesarias (Deposición de Fitchelberg del 21/11/91 en 34 y subsiguientes). Claramente, los abogados que representan a Biz Markie y actúan en su nombre también sabían esta obligación. Los abogados de Biz Markie enviaron copias de una carta del 16 de agosto, dirigida al abogado de Cold Chillin' Records, Inc., a los otros demandados. La carta contiene lo siguiente:

A la luz del hecho de que Cold Chillin' sabía que estaban pendientes para ese momento otras solicitudes de autorización para usar muestras, se desprende que Cold Chillin' debió haber sabido que podrían venir negativas de permiso similares por los titulares de derechos sobre otras muestras



*usadas en el álbum y en el sencillo, para las cuales acciones similares hubiesen sido apropiadas. Sin embargo, en lugar de continuar comunicándose con nuestro cliente y nosotros, y cooperar de otra forma para asegurar que se obtuvieran todos los derechos antes de sacar a la venta el álbum y el sencillo, como lo hizo en la situación que involucraba las muestras de Eagles, Cold Chillin' decidió unilateralmente sacar a la venta el álbum y el sencillo, quizás pensando que buscaría a Biz para la resolución de cualquier problema que pudiese surgir en el futuro relacionado con los derechos sobre las muestras, o con la no obtención de esos derechos.*

*En consecuencia, si surgen acciones legales en conexión con las muestras en cuestión, dicha acción no surgirá por el hecho de que Biz haya usado las muestras en sus composiciones grabadas, sino debido al hecho de que Cold Chillin' sacara a la venta dicho material antes de obtener los consentimientos apropiados en conexión con dichas muestras.*

*[4] A partir de todas las pruebas presentadas en la audiencia, es claro que los demandados sabían que estaban violando los derechos del demandado así como los derechos de otros. Su único objetivo era vender miles de miles de discos<sup>2</sup>. Esta insensible indiferencia hacia la ley y los derechos de otros exige no solo la medida cautelar solicitada por el demandado sino también medidas más severas.*

*Se declara con lugar la solicitud de medida cautelar. El demandante presentará dentro de los cinco (5) días siguientes una decisión apropiada. Se remite respetuosamente esta causa al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para la consideración del enjuiciamiento de estos demandados de conformidad con la sección 506(a) del Título 17 del Código de los Estados Unidos (US Code) y la sección 2319 del Título 18 del Código de los Estados Unidos<sup>3</sup>.*

**ASÍ SE DECIDE**

---

<sup>2</sup> El argumento sugerido por los demandados de que deberían estar excusados porque otros en el negocio de la "música rap" también están involucrados en actividad ilegal, es totalmente engañoso. La simple exposición del argumento constituye su propia refutación.

<sup>3</sup> La resolución de cualquier asunto que se deje abierto en esta materia civil no debería tener ninguna relación con la potencial responsabilidad penal en las circunstancias únicas aquí presentadas.

