

Autoría y titularidad. Obra publicitaria.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Uruguay

ORGANISMO: Suprema Corte de Justicia

FECHA: 19-7-2010

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Poder Judicial del Uruguay, en <http://bjn.poderjudicial.gub.uy/>

OTROS DATOS: Ficha N° 2-58116/2005. Sentencia N° 153/2010.

SUMARIO:

“... el comitente encargó un producto publicitario que fue diseñado por la empresa co-contratante Figueiras y Asociados S.R.L., en el que se insertó naturalmente la expresión artística originaria del actor, a los efectos de su explotación comercial por la demandada, la que obviamente adquirió por la vía del contrato publicitario la propiedad del producto y la posibilidad de su explotación comercial, que es la propia función económica del contrato de marras”.

“A la figura del comitente, no tiene porque interesarle quién es el autor intelectual de la obra artística o técnica publicitaria, ya que ella integra razonablemente el «opus» cuya ejecución grava a la agencia publicitaria, resultando completamente irrelevante que el actor hubiera registrado la obra publicitaria gráfica pues el registro no confiere, en el caso de autos, derecho económico alguno respecto de la demandada”.

“Por lo tanto, tampoco existió infracción del artículo 46 de la Ley, referente a la utilización ilícita de la obra protegida bajo derechos de autor, por falta de consentimiento escrito de su titular, como pretende hacer valer el recurrente”.

“Pues, resulta claro que quien contrata los servicios de una agencia de publicidad le paga a ésta todo lo necesario para la efectiva explotación del producto, quedando amparado de eventuales reclamaciones de los autores de las ideas plasmadas en la publicidad”.

“Esto se colige de la propia génesis del producto publicitario, en la cual es altamente probable que participen creativos de la propia agencia contratada, la cual, presumiblemente, se encargará de abonarles los honorarios o el salario correspondiente a su tarea de creación”.

[...]

“En consecuencia, se coincide con el Tribunal, que si bien es cierto que la expresión artística

emanó del actor, no se puede desconocer que con quien contrató la demandada fue con la agencia de publicidad y no con el promotor, dado que fue esta última quien, en definitiva, proporcionó el producto, cuya idea fue sin duda autoría de demandante, quien en su momento era el Director Creativo de la agencia”.

“En la medida que el contrato fue celebrado entre La Nueva Cerro S.A. y Figueiras & Asociados S.R.L. (en la cual el actor José Figueiras era cuotapartista mayoritario de la Empresa Publicitaria) que fue en definitiva quien entregó la obra, entablándose la relación negocial entre las mismas, dentro de ese marco negocial; no era necesario entonces requerir el consentimiento del autor”.

COMENTARIO: El fallo que se reseña convalidó la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno el 29-7-2009 (también recogida en esta compilación), en la cual se declaró, entre otras cosas, que el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra publicitaria era el anunciante. En cuanto a la autoría de las diferentes contribuciones que se integran en la obra publicitaria no se genera por lo general ningún inconveniente, en cuanto a que esa cualidad solamente la pueden tener las personas naturales que realizan sus respectivas creaciones intelectuales y quienes ostentan siempre la titularidad del derecho moral, que por su naturaleza es inalienable e irrenunciable. En cambio, como quiera que el derecho patrimonial es transmisible por acto entre vivos, debe determinarse su titularidad. En ese sentido, es habitual que la obra destinada a la promoción de empresas o instituciones, productos o servicios sea el resultado de un encargo por parte de un anunciante a una agencia, ésta que a su vez cumple con la encomienda a través de los denominados “creativos”, que pueden serlo trabajadores asalariados a su servicio y/o autores independientes contratados por ella específicamente para realizar su aporte a la obra encomendada. Ello quiere decir que quien asume la iniciativa, la responsabilidad financiera y la aprobación definitiva del mensaje es el anunciante, es decir, el verdadero comitente de la obra. El problema se plantea cuando la legislación aplicable no contempla ninguna solución específica para las obras realizadas por encargo, sea bajo la figura de una titularidad por efecto de la ley de los derechos de explotación sobre la creación al comitente o bien de acuerdo a una presunción *iuris tantum* (limitada o ilimitada) de cesión de tales derechos en su favor. Ello puede estar previsto, por ejemplo, respecto de las obras audiovisuales en particular (dentro de las cuales se ubicarían los mensajes comerciales que califiquen como tales, por expresarse a través de imágenes que dan la sensación de movimiento), cuando se presuma que, salvo pacto en contrario, los coautores de la obra ceden los derechos patrimoniales al productor (es decir, a la persona física o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra), pero no se haría extensiva esa presunción a las obras publicitarias que tienen una forma de expresión distinta, por ejemplo, mensajes exclusivamente sonoros, folletos publicitarios, *posters* o afiches, etc. A todo lo anterior se agrega que en ausencia de una solución legal aplicable al asunto en concreto, el ordenamiento nacional respectivo establezca que la transmisión de los derechos patrimoniales por acto entre vivos debe constar por escrito. Ahora bien, a menos que la ley disponga que la ausencia de esa formalidad vicia al contrato de nulidad, al menos respecto de algunos contratos ¹, surge la interrogante en cuanto a su naturaleza, es decir, si la misma tiene un carácter *ad solemnitatem* o solamente *ad probationem*, asunto respecto del cual algunos

¹ La ley española, por ejemplo concretamente en relación al contrato de edición, dispone que “*será nulo el contrato no formalizado por escrito*”.

tribunales se han pronunciado por esta última tesis², lo que facilitaría demostrar la voluntad de las partes y la transferencia o no de los derechos patrimoniales a través de otros medios probatorios. En todo caso la prudencia aconseja que la titularidad de los derechos patrimoniales entre anunciante y agencia, y entre ésta y sus subordinados o quienes crean por su encargo, esté sujeta a claras regulaciones contractuales. © **Ricardo Antequera Parilli, 2013.**

TEXTO COMPLETO:

Montevideo, diecinueve de julio de dos mil diez

VISTOS:

Para sentencia, estos autos caratulados: “FIGUEIRAS, JOSE C/ LA NUEVA CERRO S.A. CESE EN EL USO DE LOS DERECHOS DE AUTOR. DAÑOS Y PERJUICIOS. COBRO DE MULTA – CASACION”, FICHA 2-58116/2005.

RESULTANDO QUE:

I) Por Sentencia No. 48 de 14 de agosto de 2008 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10o. Turno se falló: “Ampárase parcialmente la demanda instaurada y en su merito condénase a la demandada La Nueva Cerro S.A. a abonar al accionante los daños y perjuicios cuyo monto se determinaría a través del procedimiento previsto en el art. 378 del C.G.P. Así como la multa peticionada cuyo quantum será establecido por idéntico procedimiento e interés legal desde la promoción de la demanda (arts. 1.348, 2.213 C.C.) las costas y costos en el orden causado...” (fs. 313-321).

En Sentencia de segunda instancia No. 193 de fecha 29 de julio de 2009, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o. Turno revocó la sentencia apelada y en su mérito, desestimó la demanda movilizada, sin especiales condenaciones procesales (fs. 386-393).

II) A fs. 398 y ss. la parte actora interpuso recurso

² En ese sentido, el Tribunal Supremo de Portugal (21-4-1988), ha sentenciado que “la exigencia de la forma escrita constituye una formalidad ad probationem, exigida apenas como un modo no absoluto para probar la negociación”.

de casación, señalando que la recurrida había incurrido en error de derecho, en tanto había dejado de aplicar claras disposiciones legales de la Ley No. 9.739, error que resultaba determinante en la parte dispositiva del fallo, lo que había llevado a la errónea revocación de la sentencia de primer grado.

Señaló como normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas, los arts. 8, 19 y 46 literal A de la Ley de Derechos de Autor No. 9.739 y como motivos constitutivos del fundamento de casación, en síntesis indicó que:

- La sentencia del Tribunal había dejado de aplicar el art. 8 de la Ley de Derechos de Autor, que requería para la cesión o trasmisión válida de derechos de autor de carácter patrimonial la celebración del contrato por escrito. Se trataba de una norma garantista para el autor, que partía de la premisa de que en principio todos los derechos se entendían reservados al autor y que –en ausencia de contrato otorgado por escrito- no existía, ni podía presumirse cesión alguna de derechos, premisa diametralmente contraria a la postulada por el Tribunal.

- Asimismo se había realizado una errónea valoración de la prueba del derecho que le asistía al actor y del alcance de las obligaciones de la carga de la prueba. La Sala había dejado de aplicar el art. 19 de la Ley de Derechos de Autor, errando tanto en la valoración de la delimitación del objeto del proceso y de la prueba, pretendiendo poner de cargo del reclamante la acreditación de la autorización gratuita, cuando dicho artículo contenía un principio inverso, opuesto al que erróneamente aplicó el Tribunal, de utilización de la obra sin el correspondiente pago de los derechos y no resultando correcto sostener que el autor había hecho abandono de su propiedad.

- Infracción del artículo 46 de la Ley, referente a la utilización ilícita de la obra protegida bajo derechos

de autor, que se realizara “sin la autorización escrita de sus respectivos titulares”.

III) La parte demandada evacuó el traslado a fs. 412 y ss., solicitando que se confirmara la atacada.

IV) Elevados los autos a esta Sede, se procedió a su integración por sorteo ante el impedimento de uno de sus miembros, se pasaron los autos a estudio por su orden y se acordó sentencia en forma legal con el voto unánime de todos los integrantes de la Corte.

CONSIDERANDO QUE:

I) La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, procederá a desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, por entender que ninguna de las causales invocadas en apoyo de la referida recurrencia resultan legalmente de recibo.

II) Liminarmente, corresponde destacar que del desarrollo del libelo casatorio se desprende que el recurrente no efectuó crítica alguna a los fundamentos expuestos por la Sala para desestimar la demanda, circunstancia que de por sí obstaría al ingreso al mérito de la cuestión deducida.

Adviértase que la falta de crítica en la impugnación resulta trascendente, dado que la Corte está limitada por las causales presentadas por el recurrente dentro de los aspectos planteados por el mismo, porque: “La Corte no puede inmiscuirse en la parte no tachada de la sentencia, ni en motivos no invocados expresamente, aunque fueran pertinentes” (cf. H. Mora-les Molina. Técnica de Casación Civil, pág. 98).

Al no haber efectuado el recurrente crítica a los fundamentos expuestos concretamente por el Tribunal, ignorando el sustento real de la sentencia y al resultar la fundamentación jurídica de la pretensión absolutamente discordante con la realidad comercial del contrato de publicidad, corresponde desestimar el recurso interpuesto.

III) No obstante, corresponde añadir que aun

ingresando al mérito del asunto, se impone la misma solución, dado que el actor al articular sus agravios como argumento básico de su pretensión sostuvo que el Tribunal había dejado de aplicar el art. 8 de la Ley de Derechos de Autor, que requería para la cesión o transmisión válida de derechos de autor de carácter patrimonial, la celebración del contrato por escrito, cuando dicha cuestión resulta por completo extraña al objeto del contrato publicitario que vinculaba a la demandada y a la agencia publicitaria, relación que además resultaba totalmente ajena al actor.

Asimismo, se entiende que no existió por parte de la Sala error de derecho “in iudicando” al no aplicar las disposiciones legales de la Ley No. 9.739, pues al examinar con corrección los hechos de autos, dentro del marco contractual del contrato de publicidad, emerge que el comitente encargó un producto publicitario que fue diseñado por la empresa co-contratante Figueiras y Asociados S.R.L., en el que se insertó naturalmente la expresión artística originaria del actor, a los efectos de su explotación comercial por la demandada, la que obviamente adquirió por la vía del contrato publicitario la propiedad del producto y la posibilidad de su explotación comercial, que es la propia función económica del contrato de marras.

A la figura del comitente, no tiene porque interesarle quién es el autor intelectual de la obra artística o técnica publicitaria, ya que ella integra razonablemente el “opus” cuya ejecución grava a la agencia publicitaria, resultando completamente irrelevante que el actor hubiera registrado la obra publicitaria gráfica pues el registro no confiere, en el caso de autos, derecho económico alguno respecto de la demandada.

Por lo tanto, tampoco existió infracción del artículo 46 de la Ley, referente a la utilización ilícita de la obra protegida bajo derechos de autor, por falta de consentimiento escrito de su titular, como pretende hacer valer el recurrente.

Pues, resulta claro que quien contrata los servicios de una agencia de publicidad le paga a ésta todo lo

necesario para la efectiva explotación del producto, quedando amparado de eventuales reclamaciones de los autores de las ideas plasmadas en la publicidad.

Esto se colige de la propia génesis del producto publicitario, en la cual es altamente probable que participen creativos de la propia agencia contratada, la cual, presumiblemente, se encargará de abonarles los honorarios o el salario correspondiente a su tarea de creación.

Como correctamente lo señaló la Sala de mérito, cuando al analizar el contrato de publicidad, indicó que: "... y que en las obras publicitarias normalmente hay una pluralidad de sujetos intervinientes: el anunciante (operador comercial que produce el bien o presta el servicio objeto de la publicidad comercial); la agencia de publicidad (que se encarga de reorganizar la creación y poner en ejecución la campaña publicitaria); los denominados 'creativos publicitarios' (con diversos vínculos contractuales con la agencia de publicidad y entre sí que realizan o componen las obras que integran la campaña publicitaria) y los operadores mediáticos (que difunden la publicidad comercial).

Y por demás, que un creativo publicitario o una agencia pueden reivindicar su calidad jurídica de autor sobre los diferentes proyectos de creación publicitaria dentro del marco de las relaciones precontractuales o contractuales que tienen con el anunciante, debiéndose tener especialmente presente, que a este cuadro o situación se superponen los derechos del anunciante, la titularidad de los derechos de explotación, sin perjuicio de las cuestiones de autoría posibles, corresponden al anunciante, es la agencia quien encarga o contrata a los creativos, pero es el anunciante quien, en definitiva, encargó o contrató a la agencia, por lo tanto, será el anunciante el legítimo titular de los derechos de explotación así como quien asumirá frente a terceros la responsabilidad por los efectos de dicha explotación, sin perjuicio, obviamente, de posibles pactos en contrario" (Bugallo, "La protección jurídica del eslogan publicitario" U.M., 2005, págs. 96, 97) (fs. 391).

En similar sentido, Venturini y Rodríguez Mascardi ponen de relieve que el negocio jurídico publicitario no se limita a aquél que se celebra entre el anunciante y el propietario o concesionario del medio de difusión, sino que, en muchos casos, esa actividad negocial está precedida por la contratación de una obra profesional de un publicitario, que crea la idea publicitaria, planea y ejecuta la campaña publicitaria. A su vez, el publicitario, concebida la idea, puede encontrar dentro de su organización quiénes son capaces, por su talento artístico, de corporizarla en los productos publicitarios, o bien puede subcontratar esos servicios con terceros ("Sobre el incumplimiento y el daño en el Contrato de Publicidad", A.D.C.U., T. XXV, pág. 614).

En consecuencia, se coincide con el Tribunal, que si bien es cierto que la expresión artística emanó del actor, no se puede desconocer que con quien contrató la demandada fue con la agencia de publicidad y no con el promotor, dado que fue esta última quien, en definitiva, proporcionó el producto, cuya idea fue sin duda autoría de demandante, quien en su momento era el Director Creativo de la agencia.

En la medida que el contrato fue celebrado entre La Nueva Cerro S.A. y Figueiras & Asociados S.R.L. (en la cual el actor José Figueiras era cuotapartista mayoritario de la Empresa Publicitaria) que fue en definitiva quien entregó la obra, entablándose la relación negocial entre las mismas, dentro de ese marco negocial; no era necesario entonces requerir el consentimiento del autor.

Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad,

FALLA:

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL.

Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS.