

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2013  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## Pruebas. Originalidad de la obra. “Jingle”. Presunción de originalidad. Carga de la prueba.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Uruguay

**ORGANISMO:** Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno

**FECHA:** 19-10-2011

**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 Nº 2-1041/2010. Sentencia Nº 139/2011.

### SUMARIO:

*“... el apelante reitera, aunque más extensamente, una de las defensas introducidas al contestar consistente en la ausencia de originalidad de la canción Pensamiento de Caracol. Específicamente, sostiene que refleja un estilo típico de la música popular uruguaya, que el modo y ritmo en el acompañamiento de la guitarra son comunes a cientos de baladas y canciones de cuna y que, en definitiva, carece de originalidad”.*

[...]

*“Ahora bien, si la originalidad es una cuestión fáctica, incumbía al [co-demandado] Sr. Tuana probar que la canción de Pena [demandante] no reunía el requisito de originalidad, lo que podía haber hecho sin mayor esfuerzo aportando otras composiciones musicales que tuvieran sus mismas características”.*

*“No solo no lo hizo sino que, pese a que no se pueden calificar como pericia, la actora aportó tres informes producidos a solicitud de AGADU<sup>1</sup> (que no es parte en este proceso como lo señala el distinguido a quo), de autoría de reconocidos expertos, cuya versación sobre el tema no fue cuestionada y que, además, depusieron como testigos, permitiendo de ese modo el contralor de la contraparte, todo lo que habilita su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, como también lo releva acertadamente el a quo”.*

[...]

*“Si a lo expuesto se le suma que el apelante reconoce que escuchó a Pena ejecutar «Pensamiento de Caracol» cuando tocaban juntos en boliches ... y que para el escucha u oyente medio las músicas suenan igual, solo cabe concluir que la composición de Tuana es una copia de*

<sup>1</sup> Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), nota del compilador.

## la de Pena”.

**COMENTARIO:** Ya desde hace muchos años, la doctrina ha aceptado el principio por el cual *“la originalidad se presume y quien la niegue debe probarla”*<sup>2</sup>. Esa tendencia ha sido seguida por la justicia en diversas jurisdicciones, al afirmar por ejemplo que *“la prueba de que la obra del actor no tiene ninguna originalidad incumbe a la parte demandada”*<sup>3</sup>, de manera que *“no puede el demandado pretender ampararse en la falta de acreditación de la originalidad de la obra cuando fue él quien debió haberla probado –y no lo hizo–”*<sup>4</sup>. En consecuencia, *“la originalidad se presume, por lo tanto quien niegue la originalidad de una obra deberá probarla”*<sup>5</sup>, es decir, que *“... la prueba de la existencia de una eventual obra anterior incumbe al demandado en el caso de una acción por falsificación ...”*<sup>6</sup>. Ello no impide, a nuestro parecer, que la autoridad competente para resolver la controversia pueda descartar la originalidad cuando su ausencia sea notoria o evidente. Para poner un ejemplo, aunque la entonces Oficina de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), había resuelto como criterio general que *“la originalidad se presume [y] quien alega lo contrario debe probarlo”*<sup>7</sup>, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del mismo Instituto (órgano de alzada en sede administrativa), en precedente de observancia obligatoria, matizó los efectos de esa presunción al decidir que *“la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto”* y que *“la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras”*<sup>8</sup>, sin requerir que la prueba de la originalidad cuya protección se invocara corriera necesariamente por cuenta del presunto infractor o de quien en todo caso la negara. © **Ricardo Antequera Parilli, 2013.**

## TEXTO COMPLETO:

### SENTENCIA DEFINITIVA N° 139

Min. Red. Dra. Nilza Salvo

Montevideo, 19 de octubre de 2011

VISTOS:

2 SATANOWSKY, Isidro: *Derecho Intelectual*. Ed. TEA. Buenos Aires, 1954. Tomo I. p. 170.

3 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina). Sentencia de la Sala E (17-5-1973).

4 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal (Argentina). Sentencia de la Sala A (25-10-2007).

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 102-IP-2010 (14-10-2010).

6 Corte de Casación francesa. Sentencia de la Primera Cámara Civil (11-10-1989).

7 Resolución No. 000111-1999/ODA-INDECOPI del 21-5-1999.

8 Resolución 86-1998-TPI-INDECOPI del 23-3-1998.

*Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “PENA, ELI-U C/ MONTEVIDEO SHOPPING CENTER – DAÑOS Y PERJUICIOS “ - IUE 2-1041/2010 2-1041/2010 , venidos a conocimiento de este Tribunal por virtud del recurso de apelación interpuesto por el citado en garantía Alejandro Tuana contra la sentencia N° 9/2011 (fs. 231-247) dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5° Turno.-*

## RESULTANDO:

*1) Por la recurrida - a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se decidió:*

*a) condenar a Shopping Centers (Uruguay) SA (Montevideo Shopping Center) a pagar a Eli-U Pana la suma de \$ 21.000 y de U\$S 3.000, con más sus intereses y reajustes legales según su caso monetario;*

*b) condenar a Corporación Publicitaria SA a pagar a Shopping Centers (Uruguay) SA las sumas que*

esta última deba pagar a Eli-U Pena;

c) condenar a Alejandro Tuana a pagar a Corporación Publicitaria SA lo que ésta deba abonar a Shopping Centers (Uruguay) SA por la condena que a esta última le fuera impuesta;

d) no efectuar especial condenación.-

2) Contra dicha decisión se alzó el citado en garantía Alejandro Tuana, interponiendo recurso de apelación y articulando los agravios que surgen de fs. 249-256.-

Cuestionó la legitimación de Montevideo Shopping para citarlo en garantía por inexistencia de vinculación contractual con su parte y, también, su legitimación pasiva en tanto la nota que exoneraba de responsabilidad a Montevideo Shopping y a Corporación Publicitaria SA había sido firmada en representación de Sónico SRL y no a título personal y, en tanto tampoco tenía vínculo contractual con la última de las mencionadas.-

Luego y en cuanto al fondo del asunto, sostuvo que en la recurrida solo se hacía referencia a la prueba de la actora, que no existía semejanza en la línea melódica ni en el tarareo de ambas obras y, menos aún, intencionalidad, concluyendo que se trataba de acordes y de entonación comunes y similares a millones de canciones.-

También criticó los daños condenados, argumentando que no correspondía determinar el patrimonial en base a la suma de comercialización de la obra porque ésta no se había comercializado y solo se habían cobrado los gastos de alquiler de estudio de grabación e instrumentos necesarios, y que el monto del moral era exagerado porque superaba lo fijado en casos de lesiones físicas, a lo que cabía agregar que dicho daño solo podía haber sido sufrido por el padre de la actora que era el autor de la obra supuestamente plagiada.-

Se agravio, asimismo, por la pena civil que se le había impuesto cuando no se había probado intencionalidad y porque se había fijado tomando un valor de la obra que no se había probado.-

3) Corporación Publicitaria SA (fs. 262-263) y Shopping Centers (Uruguay) SA (fs. 266-267) evacuaron el traslado conferido, abogando por la confirmatoria de la impugnada.-

4) Evacuado el traslado de la adhesión (fs.131-132), por providencia N° 1213/2011 (fs. 268) se franqueó la apelación para ante este Tribunal donde, recibidos los autos el 19/5/2011 (fs. 274) y tras el estudio de precepto (fs. 276-277), se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el 200.1 N°1 del CGP.-

#### CONSIDERANDO:

I) El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros (art.61 de la Ley N° 15.750), acordó confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto al monto de la condena por daño moral que se abatirá a la suma de U\$S 2.000, todo ello por los fundamentos que se pasan a exponer.-

II) Por razones de orden lógico corresponde analizar, en primer lugar, los agravios que involucran la temática de la legitimación.-

Cabe descartar liminarmente los que hacen caudal de la inexistencia de vinculación contractual con Shopping Centers (Uruguay) SA puesto que en la recurrida se estableció expresamente que el Sr. Tuana “no tenía relación inmediata, ni era dependiente, ni había una relación de arrendamiento de servicios directa” con dicha empresa (Considerando X a fs. 242) y no se le condenó a reembolsarle suma alguna, lo que determina que carezcan de objeto.-

Luego, en cuanto a su legitimación respecto de Corporación Publicitaria SA, es de verse que ésta contrató con Sónico SRL y no con el Sr. Tuana, tal como surge de la factura glosada a fs. 134. Por lo tanto, sin perjuicio de la calidad de autor del mencionado Tuana que no fue controvertida (véase escrito de fs. 105-110), lo cierto es que Corporación contrató con Sónico SRL y no con Tuana.-

Sin embargo, independientemente de dicho vínculo contractual, el multicitado Tuana asumió frente a la agencia de publicidad la responsabilidad ante

*cualquier reclamo “como único autor” de la canción Campaña del Abrigo, según resulta de la nota de fs. 46 que –además- firmó a título personal, puesto que no aclaró que lo hacía por Sónico SRL, de lo que se extrae que la citante está habilitada para pretender el reembolso de las sumas que, en definitiva, deba abonar.-*

*III) En cuanto al fondo del asunto, los agravios articulados dirigen su embate crítico a la imputación de reproducción ilícita de la obra de autoría del Sr. Gustavo Pena.-*

*Corresponde señalar que, a los efectos de establecer la existencia del ilícito, es irrelevante que el autor o la obra fueran poco conocidos o que ésta hubiera tenido difusión limitada ya que, como enseña Antequera Parrilli, “la obra es la forma de expresión de una idea literaria, artística o científica que, producto del talento humano, se realiza y concreta en una creación intelectual., con características de originalidad, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento” (“Los autores de las obras literarias u artísticas”, ponencia en Seminario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en el área del sistema judicial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, mayo de 1993, p. 2). En el mismo sentido Villalba y Lipszyc afirman que el derecho de autor protege toda clase de obras intelectuales, cualquiera sea su mérito, siempre que revistan la nota de originalidad, aun cuando la creación y la individualidad sean mínimas, sin que ello implique el requisito de la novedad, propio de las invenciones (“El Derecho de Autor en la Argentina”, p. 12, 28 y 29).-*

*De la definición dada por Antequera Parrilli, resulta que uno de los requisitos existenciales de la obra es la originalidad que, según dicho autor, “consiste en el sello personal que el autor le imprime a la forma de expresión de su producción intelectual y que diferencia a ésta, por una parte, de distintas aportaciones del mismo género y; por la otra, del trabajo intelectual que no produce como resultado una creación original” (“La obra como objeto del derecho de autor”, ponencia en Seminario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en el*

*área del sistema judicial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, mayo de 1993, p. 5). Por su parte, Villalba y Lipszyc, precisan que es una cuestión fáctica establecer si una obra tiene originalidad, agregando que “la creación intelectual no consiste para el derecho de autor en sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta” (op. cit., p. 29).-*

*Y todo esto viene al caso porque el apelante reitera, aunque más extensamente, una de las defensas introducidas al contestar consistente en la ausencia de originalidad de la canción Pensamiento de Caracol.- Específicamente, sostiene que refleja un estilo típico de la música popular uruguaya, que el modo y ritmo en el acompañamiento de la guitarra son comunes a cientos de baladas y canciones de cuna y que, en definitiva, carece de originalidad.-*

*Ahora bien, si la originalidad es una cuestión fáctica, incumbía al Sr. Tuana probar que la canción de Pena no reunía el requisito de originalidad, lo que podía haber hecho sin mayor esfuerzo aportando otras composiciones musicales que tuvieran sus mismas características.-*

*No solo no lo hizo sino que, pese a que no se pueden calificar como pericia, la actora aportó tres informes producidos a solicitud de AGADU (que no es parte en este proceso como lo señala el distinguido a quo), de autoría de reconocidos expertos, cuya versación sobre el tema no fue cuestionada y que, además, depusieron como testigos, permitiendo de ese modo el contralor de la contraparte, todo lo que habilita su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, como también lo releva acertadamente el a quo.-*

*En este enfoque, tanto Aharonián, como Giordano y Maldonado explicaron, al declarar, las razones que les llevaron a las conclusiones expuestas en sus informes. Así, el primero de ellos manifiesta que lo que se debe considerar, para determinar si hay identidad o no entre dos composiciones, es el sonido y que, en el caso, ambas son demasiado similares y parecen dos partes de una misma grabación (fs. 196 vto); Giordano afirma que los 6 primeros compases*



*son idénticos, las guitarras comienzan iguales, el mismo bajo, la misma forma de toque, es la misma melodía hasta que comienza el scate, agregando que es muy difícil haber coincidido sin haber escuchado la composición de Pena, concluyendo que la de Tuana es igual, salvo dos o tres notas que saltan (fs. 178 vto – 179 vto); y Maldonado dice que ambas canciones tenían 8 compases iguales y que lo que él había analizado era igual (fs. 181 vto).-*

*Si a lo expuesto se le suma que el apelante reconoce que escuchó a Pena ejecutar “Pensamiento de Caracol” cuando tocaban juntos en boliches (fs. 151) y que para el escucha u oyente medio las músicas suenan igual, solo cabe concluir que la composición de Tuana es una copia de la de Pena.-*

*Sobre este punto, el recurrente critica la atribución de intencionalidad que se efectúa en la impugnada, lo que carece de relevancia para enervar la imputación de responsabilidad.-*

*En efecto, según la posición de esta redactora a la que adhiere el a quo (“Infracciones y Sanciones Civiles en Derecho de Autor y Derechos Conexos”, en 3er Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, T. 2, p. 938), reiterada al analizar la Ley Nº 17.616 (“Derechos de Autor en la Ley 9.739 a partir de la vigencia de la reforma del 2003: acciones civiles”, en El nuevo Derecho de Autor Uruguayo, Universidad de Montevideo, 2003, p.45-46), la responsabilidad en juego es de naturaleza extracontractual y para que se configure es suficiente el comportamiento culposo, sin necesidad de que sea intencional (doloso).-*

*No obstante ello, teniendo en cuenta que Tuana había oído en reiteradas ocasiones la canción de Pena no solo no se puede descartar la intencionalidad de la copia, sino que más bien cabe concluir en su existencia, al igual que lo hizo el a quo, de modo que no hay razones para revocar la decisión de condena.-*

*IV) Quedan por analizar los agravios relativos a los daños y a la pena civil.-*

*En lo que respecta al daño patrimonial sostiene el*

*apelante que la obra no se comercializó porque solo se cobraron los gastos de alquiler de estudio de grabación e instrumentos necesarios, en argumentación que es de franco rechazo.-*

*Y ello es así porque de lo que se trata es de reparar el daño patrimonial sufrido por el autor (en el caso, su sucesora) consistente en la privación de la ganancia que hubiera obtenido si se le hubiere pago para autorizar la utilización de su composición y, en este entendido, la suma fijada por el a quo parece más que razonable.-*

*También son de rechazo los agravios por la pena impuesta porque, como se dijo, el monto del daño patrimonial es adecuado, porque la naturaleza punitiva de la sanción determina que su cuantía sea graduable según el prudente arbitrio judicial y porque en su fijación no se manejó como parámetro la intencionalidad que – además – existió.-*

*Por último, en lo que respecta al daño moral cabe precisar, en primer lugar, que el que se reclama es el de la actora en su calidad de sucesora del autor, lo que es perfectamente admisible puesto que no existe la limitación de este daño al sufrido por el autor, como equivocadamente lo postula el apelante.-*

*No obstante, para la Sala el monto luce un tanto elevado puesto que la damnificada no es la autora de la obra plagiada y porque, como se señala en la impugnada, el uso fue por corto tiempo (15 días), por todo lo que se abatirá a U\$S 2.000.*

*V) No existe mérito para imponer especial condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts.688 C.C. y 261 C.G.P.).-*

*Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts.197, 198 y 257 del C.G.P., el Tribunal F A L L A:*

**CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL MONTO DE CONDENA POR DAÑO MORAL EN U\$S 3.000, EN CUYO ASPECTO SE LA REVOCA Y, EN SU LUGAR, SE LO FIJA EN U\$S 2.000.**

**SIN ESPECIAL CONDENACION EN LA  
INSTANCIA.-**

**HONORARIOS FICTOS: \$ 20.000.**

**NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE**

**DRA. NILZA SALVO — MINISTRO — DRA.  
ALICIA CASTRO — MINISTRO — DR. EDUARDO  
VAZQUEZ — MINSITRO — ESC. J.A da MISA –  
SECRETARIO**