

¡SUPERAMOS LAS MIL EDICIONES!

19 de noviembre de 2021

**SOBRE EL DERECHO DE SINCRONIZACIÓN:
“¡MÚSICA, MAESTRO!” (SÍ, PERO MIENTRAS SEA PROPIA)**

Apropiarse de una melodía ajena tiene sus consecuencias.

En dialecto napolitano ‘guaglione’ quiere decir muchacho (‘pibe’, en porteño). Según el contexto, ‘guaglione’ puede referirse también a un ladrón o ratero. Los porteños lo asimilaríamos a algo así como ‘pibe chorro’. (‘Guaglione’ es la raíz etimológica de la palabra ‘wallyo’, usada con el mismo significado –un ladrón joven– en el “slang” neoyorquino).

Pero además es el título de una canción, cuya música fue compuesta por Giuseppe Fanciulli. Su letra fue idea de Nicola Salerno. En 1956, con *Guaglione*, ambos ganaron el IV Festival Napolitano de la Canción.

Hay varias versiones por distintos cantantes italianos grabadas a lo largo del tiempo. En 1956 la Walt Disney Company adquirió los derechos de reproducción para los Estados Unidos y fue adaptada al inglés con el título *The man who plays the mandolino*. La cantó Dean Martin.

En 1958 se la tradujo al castellano y a través de Dámaso Pérez Prado adquirió ritmo de mambo. Con ese formato, en 1994, fue usada como música de fondo para un corto publicitario de la cerveza Guinness, lo que la

llevó a ser publicada como disco *single*, que rápidamente se colocó al tope de ventas en Irlanda y el Reino Unido.

Guaglione también fue usada como fondo musical de un video juego (*Kingdom O’ Magic*, 1996), de una serie televisiva y una película. En 2006 se grabó una nueva versión en inglés, con letra de Steve Crosby, con el título *Bella signorina*.

Con su ritmo original, *Guaglione* es conocida como *Chiquillo*, en España, donde la cantó Irene Valencia.

Entre una cosa y otra, *Guaglione* se convirtió en una mina de oro para Disney... y también para el propietario original, una sociedad italiana con el nombre de Accordo Edizioni Musicali SRL, que retuvo los derechos para todo el mundo (excepto los cedidos a Disney).

En noviembre de 2015, a través de los canales italianos de televisión de Mediaset SpA y Rete Televisive Italiane SpA (RTI) se comenzó a difundir un corto publicitario de un caramelo masticable llamado “Selphie Energy Gum”, fabricado por Selphie Project SRL y distribuido por Gestipharm SRL.

Hasta ahí todo bien... pero al corto se le había “sincronizado” (esto es, agregado como banda de sonido) la melodía de *Guaglione*... ¡sólo que sin el permiso de Accordo, su propietaria!

Ésta, en marzo de 2016, envió varias cartas intimando a Selphie (el fabricante de los caramelos), Gestipharm (su distribuidor) y a los canales de televisión, sin resultados.

Entonces, en octubre de 2016, Accordo demandó a fabricante y distribuidor en Milán, “por violación del derecho de autor por sincronización ilícita de un fragmento musical en un *spot* televisivo, resarcimiento de daños, sanciones penales, remoción del video y publicación de la sentencia”, según el reclamo¹.

Accordo pidió que se determinara “la ilicitud del uso de la obra musical ‘Guaglione’ por parte de Selphie, y, por consiguiente, la existencia de una violación de los derechos de utilización económica exclusiva de Accordo y prohibir a Selphie cualquier otra utilización de esa obra, amén de condenarla al resarcimiento de todos los daños sufridos (calculados en sesenta mil euros)”.

Accordo exigió también que se fijara una multa de mil euros diarios por cada violación de la sentencia, en caso de que ésta le fuera favorable, o por cada día de atraso en el cumplimiento de lo que el juez ordenara.

Según la organización de la justicia italiana, en Milán, donde se planteó la demanda, funcionan tribunales especializados en cuestiones empresarias, cuyas decisiones siempre

¹ In re “Accordo Edizioni Musicali SRL c. Gestipharm SRL y Selphie Project SRL”, Tribunal de Milán en Materia de Empresa, Sección XIV Civil, exp. RG 54984/2016 24 septiembre 2020. Sentencia n. 6832/2020 publicada el 2 noviembre 2020.

resultan interesantes analizar por el grado de especialización de los jueces que las dictan.

Selphie (a pesar de no contestar la demanda y quedar rebelde) admitió ante el tribunal haber cometido un hecho ilícito y estar dispuesta a llegar a un acuerdo.

Las cadenas de televisión (también demandadas), a su vez reconocieron haber transmitido los avisos publicitarios por varias repeticiones, por You Tube y a través de las redes sociales Facebook y Twitter (con el ‘hashtag’ #Guaglione en este último caso) desde noviembre de 2012, indicaron la cantidad de veces, las bandas horarias y la frecuencia con que fueron difundidos y por qué canales. Las cadenas televisivas comunicaron haber cesado las transmisiones el 12 de diciembre de 2015. Las redes sociales dieron de baja los avisos en abril y junio de 2016.

Fue tan intensa la campaña publicitaria que Publitalia 80 SpA, la agencia contratada por Selphie, le otorgó una bonificación sobre sus servicios.

Gracias a la prueba documental presentada por Accordo ante el tribunal, éste tomó nota de varios otros casos de “sincronización” (entre ellos el de la obra musical *Parole parole*, por el que Edizioni Curci SRL cobró 35.000 euros; el de *Io che non vivo (senza te)* por el que la propia Accordo percibió 45.000 euros y el de *Il regalo più grande* por el que Vodafone pagó 20.000 euros), con lo que se demostró la existencia de un mercado activo y floreciente. Por los derechos de sincronización de otras canciones se llegó a pagar 100.000 y hasta 200.000 euros.

Accordo se preocupó por hacer también que las redes de televisión y los proveedores de telecomunicaciones por Internet informaran

al tribunal las sumas recibidas por difundir el corto publicitario.

Pero la demanda conjunta de Accordo contra Selphie y Gestipharm (fabricante y distribuidor de los caramelos, respectivamente) y contra las cadenas de televisión, hizo que Gestipharm por medio de una contra-demanda –técnicamente, una “reconvención”– presentara también sus reclamos contra los restantes demandados.

En efecto, como distribuidora, Gestipharm dijo haber sufrido graves daños como consecuencia del cese de la campaña publicitaria de los dichos caramelos que (mediante contrato con su fabricante) se había comprometido a vender en toda Italia, por culpa tanto de Selphie como de las redes televisivas que cesaron la exhibición de los cortos publicitarios. De paso, aprovechó para incluir en la demanda a la agencia Publitalia 80 SpA.

Gestipharm añadió que la demanda contra ella era absolutamente infundada, puesto que “no había desarrollado actividad alguna activa u omisiva que hubiera concurrido causalmente a la producción del evento dañoso”. Además, “jamás recibió beneficio o ventaja económica alguna” como consecuencia de la violación de los derechos de Accordo.

Publitalia 80 SpA, por su lado, presentó una defensa basada en que no había razón alguna para que se la demandara (técnicamente, una ‘excepción de falta de legitimación pasiva’).

En marzo de 2019, Accordo, Gestipharm, las redes de televisión y la agencia publicitaria llegaron a un acuerdo.

Por consiguiente, la demanda quedó reducida al reclamo de Accordo contra Selphie por el uso no autorizado de la música y el de

Gestipharm contra esta última (por el cese de la campaña publicitaria).

Con respecto a la demanda de Accordo contra Selphie “por violación del derecho de sincronización de una obra musical, de naturaleza autoral”, el tribunal dejó en claro que “en atención a su naturaleza exclusiva, absoluta y oponible a terceros, la obra musical no puede ser legítimamente reproducida, utilizada o sincronizada *sin el consentimiento del titular de los respectivos derechos*”.

“La falta de autorización”, agregó, “implica la violación de los derechos exclusivos. En particular, el derecho de sincronización consiste en el derecho a acoplar o asociar obras musicales o fonogramas con obras audiovisuales o de otro tipo y se lleva a cabo mediante su fijación sincronizada con una secuencia de imágenes”.

“La sincronización” aclaró el tribunal, “es entonces un acto complejo que permite adaptar la obra musical, creando un producto nuevo y distinto. Las actividades que requiere la sincronización (como la fijación de la obra en un soporte o medio audiovisual, idóneo para reproducir sonidos o imágenes; la reproducción de la obra y su inserción en un nuevo producto, lo que necesariamente presupone su manipulación y adaptación) remiten a derechos exclusivamente reservados al autor o al editor”.

En particular, resaltó el tribunal, “la sincronización de fonogramas requiere el consentimiento del productor fonográfico”.

Establecido ese aspecto, quedaba por estimar los daños sufridos por Accordo. Ésta, como dijimos, los había estimado en 60.000 euros.

El tribunal decidió usar “como parámetro de evaluación, el *precio del consentimiento*”;

es decir, “el importe que el titular de los derechos habría verosímelmente solicitado a la demandada para permitirle el uso de la obra musical en su publicidad”.

“El precio del consentimiento debe tener en cuenta, como elemento de ponderación, la duración del daño y la notoriedad de la obra utilizada”. Con ese propósito, el tribunal entendió que no era necesaria una pericia técnica, “a la luz de varios factores: los contratos que ha celebrado Accordo con terceros extraños al pleito para la sincronización de algunas piezas musicales en otros tantos *spots* publicitarios, en los que se estableció específicamente el precio del consentimiento con el titular de los respectivos derechos, entre importes que oscilan entre los € 20.000 y los € 120.000; la duración de la violación en las redes televisivas (entre el 9 de octubre y el 10 de diciembre de 2015); del empleo de múltiples canales promocionales y del uso del *hashtag* ‘Guaglione’, y lo estableció en € 50.000, que ordenó fueran pagados a Accordo.

También estableció una multa diaria para el caso de que Selphie volviera a violar los derechos de Accordo.

El tribunal pasó a analizar la demanda de Gestipharm contra Selphie por los daños sufridos por aquella como consecuencia del cese de la campaña publicitaria de los caramelos (y que estimó en € 100.000).

El tribunal recordó la existencia de un “contrato de concesión exclusiva para la venta en el territorio italiano de los caramelos ‘Selphie Energy Gum’”, bajo el cual Gestipharm debía actuar como concesionario/distribuidor y Selphie como concedente/fabricante.

Gestipharm se quejó de haber comprado una importante partida de caramelos, cuya colocación en el mercado se vio frustrada a raíz

de la falta de una adecuada campaña Publicitaria por parte de Selphie, interrumpida a raíz de las quejas de Accordo.

Pero el tribunal rechazó el reclamo de Gestipharm. Lo hizo sobre la base de que la prueba sólo había demostrado una compra de caramelos por € 50.000, pero no la existencia de un “contrato de concesión exclusiva” o la existencia de una obligación de Selphie de promover comercialmente la venta de las golosinas objeto del suministro.

Peor aún: no se demostró la existencia de un nexo causal entre la ausencia de promoción y la falta de ventas de los caramelos. Como de costumbre, *falta de pruebas*.

Lo que resolvió el tribunal italiano coincide con lo que, casi con certeza, habría resuelto un tribunal argentino. Existen antecedentes de casos referidos al “derecho de sincronización” en nuestro país –a pesar de que esa expresión no está definida en ley alguna–, en los que se ha establecido que “la inclusión de toda obra musical preexistente en una producción audiovisual protegida por los derechos de autor *debe ser expresamente autorizada por sus propietarios*”.

Pero los tribunales argentinos han ido más lejos (y han hecho bien al hacerlo): “el pago de los derechos de sincronización *no implica en ningún caso la cesión de los derechos [para] la posterior difusión de la música incluida en una producción audiovisual*”².

“Es una pena”, dice el Filosofito, que nos lee en borrador, que Selphie haya quedado rebelde y no haya podido explicar sus ar-

² In re “Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música c. AGEA SA”, CNCiv (J), exp. 78543/2004, 11 noviembre 2010, entre otros. En <https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/019/516/000019516.doc>

gumentos para sentirse con derecho a usar *Guaglione* como si fuera propia. Pero... ¿no beneficia al propietario de los derechos que una melodía, compuesta tantos años atrás, vuelva a ser escuchada? ¡Quizás eso la ponga de moda otra vez! ¿No pasó acaso en Irlanda?”.

“No, Filosofito: la cosa no puede pasar por ahí. El derecho de propiedad (del que forman parte los derechos de autor) tiene su razón de ser. Seguramente la antigüedad de la música hará que el precio a pagar por el uso del derecho de sincronización sea más bajo que el de una melodía más reciente”.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**