

Lcdo. Ángel M. Castillo Rodríguez
Comisionado

Teléfono: (787) 753-8254

Sra. Maurcen Calderón Aleris, MBA
Sub Comisionada

27 de agosto de 2004

MEMORANDO CIRCULAR NÚM. 2004-15

A TODOS(AS) LOS ALCALDES(AS), SECRETARIOS(AS) MUNICIPALES, DIRECTORES (AS) DE FINANZAS, PRESIDENTES(AS) DE LAS JUNTAS DE SUBASTAS, Y PRESIDENTES(AS) DE LAS LEGISLATURAS MUNICIPALES


Lcdo. Ángel M. Castillo Rodríguez
Comisionado

PAGO DE LICENCIA A LA ASOCIACION DE COMPOSITORES Y EDITORES DE MUSICA LATINO AMERICANA (ACEMLA)

Este Memorando Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), de asesorar y regular los procedimientos administrativos y fiscales de los municipios, según lo establecido en el Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos".

El mismo pretende dar respuesta a las múltiples consultas realizadas por los municipios relacionadas al tema de referencia.

Por ser dicho tema materia de legislación federal, el 20 de febrero de 2002 sometimos ante la consideración del Departamento de Justicia, una consulta sobre este asunto. Este emitió su Opinión, la cual incluimos para su evaluación.

Dicha opinión expone que efectivamente los municipios pueden ser demandados por utilizar cualquier obra musical registrada sin obtener el permiso del dueño del

registro autoral o de la sociedad de gestión "bona fide" capaz de actuar en representación del compositor de la obra.

No obstante, expresa además que **no procede obligar a los municipios a firmar un contrato o a pagar por una licencia sin tomar en consideración si éstos verdaderamente utilizarán alguna de las composiciones propiedad de ACEMLA.**

En aras de salvaguardar los mejores intereses del Municipio, lo que procede es que al contratar una actividad con un promotor, productor o artista éste exija al mismo, que obtenga la licencia o garantice que está autorizado para interpretar determinado repertorio. Por ello, impartimos la siguiente directriz: Todos los contratos que otorguen los municipios para llevar a cabo actividades en las cuales se interpreten piezas musicales deberán incluir la siguiente cláusula:

"El promotor, productor o artista garantiza que tiene conocimiento de las disposiciones establecidas en el "Federal Copyright Act" (17 U.S.C. sec. 101 et seq.), ha dado fiel cumplimiento a las mismas, está autorizado a presentar o interpretar el repertorio musical durante la actividad aquí contratada y releva al municipio de toda responsabilidad legal y necesidad de solicitar dichas licencias."

De tener alguna duda relacionada con este asunto, pueden comunicarse con la Lcda. Maritza Rivera Ortiz, nuestra Asesora Legal, al teléfono (787) 754-1600, extensiones 205 y 206.

Anejo: Opinión Secretaria de Justicia

Departamento de Justicia

APARTADO 9020192, SAN JUAN, P.R. 00902-0192

DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA A LA
SECRETARIA

29 de junio de 2004

Lcda. Bárbara M. Sanfiorenzo
Comisionada
Oficina del Comisionado
de Asuntos Municipales
GPO Box 70167
San Juan, Puerto Rico 00936-8167

Consulta Núm. 170-02-A

Estimada señora Comisionada:

Me refiero a su comunicación en la cual nos señala que la OCAM ha recibido consultas de diversos municipios referente a solicitudes de la Asociación de Compositores y Editores de Música Latino Americana (ACEMLA), para que adquieran las licencias que ellos ofrecen para el pago de Derechos de Autor, que requiere la legislación federal de Copyright, 17 U.S.C. sec. 101, et seq., (en adelante "Federal Copyright Act") para cubrir las actividades públicas que realizan. Usted desea que aclaremos las siguientes interrogantes:

1. ¿Tienen los municipios la obligación de suscribir licencias para cubrir los espectáculos artísticos que promueven, de manera que cumplan con la legislación federal de Derechos de Autor, a pesar de no tener ningún control sobre lo que será parte del repertorio de los cantantes?
2. De ser así, ¿es suficiente la licencia que ofrece ACEMLA para cumplir con la legislación federal? ¿Qué garantías existen de que la

licencia ofrecida por ACEMLA exime de responsabilidad en cuanto a todas las presentaciones públicas en las actividades que un Municipio lleve a cabo?

3. ¿Están todos los derechos de autor cobijados bajo una sola licencia, o es necesario suscribir licencias diferentes para cada tipo de actividad protegida?
4. Si las disqueras han suscrito una licencia que cubre las presentaciones públicas de sus artistas, ¿existe la posibilidad de que dicha licencia incluya las presentaciones en las actividades públicas, en cuyo caso el municipio estaría pagando doble al suscribir la licencia ofrecida?

Paso al estudio solicitado.

La ACEMLA se denomina a sí misma como una sociedad de gestión (conocidas en inglés como “performing rights societies”) que licencia, administra y cobra por todo lo relacionado con derechos de autor dentro del mercado norteamericano. Su propósito principal es defender los intereses de sus autores miembros frente a los usuarios de sus creaciones intelectuales. Un autor o compositor puede ser afiliado a esta asociación si tiene al menos una grabación profesional de una de sus obras, o ha compuesto música para una obra teatral la cual se presentará públicamente en un teatro o se usará en una película o concierto público. Además, un autor o compositor que ha cedido sus obras a un editor puede afiliarse, si asigna derechos de ejecución a ACEMLA. (Véase, www.acemla.com)¹

Durante los pasados dos años la ACEMLA cursó varias comunicaciones a todos los municipios de Puerto Rico planteándoles la necesidad de suscribir la licencia correspondiente conforme a las disposiciones del “Federal Copyright Act”, para que cada municipio pueda utilizar la música de los compositores afiliados a esa entidad en presentaciones públicas. Los municipios a su vez han cuestionado la necesidad de otorgar tales contratos y la validez de los mismos.

¹ Es necesario mencionar que ACEMLA es una corporación inscrita en Puerto Rico y subsidiaria de Latin American Music Co., Inc., (en adelante LAMCO). LAMCO es la encargada de procesar y administrar los registros sobre derecho autoral en las oficinas de registro del Gobierno Federal. Además, procesa los reclamos sobre pago de regalías a disqueras y/o compañías que utilizan el repertorio de ACEMLA o el de su afiliados.

En Puerto Rico los derechos de autores, artistas, compositores, cineastas y demás integrantes de su comunidad intelectual, están protegidos por la "Federal Copyright Act", 17 U.S.C. secs. 101, *et seq.* (en adelante "Federal Copyright Act"), y la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico, Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. secs. 1401, *et seq.* Además, aplican de manera supletoria a cualquier controversia sobre propiedad intelectual las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico que no sean incompatibles con la legislación federal sobre esta materia. Véase, Cotto Morales vs. Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996).

Ahora bien, ante la dualidad de disposiciones legislativas que regulan el derecho de autor en Puerto Rico, es necesario aclarar el alcance de la ley federal de Copyright. La ley de derechos de autor federal protege tanto a los trabajos inéditos como los ya publicados, y de forma exclusiva protege los derechos de índole económica.²

La propiedad intelectual se define como el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre las obras que ha producido con su inteligencia, en especial los que de su paternidad le sean reconocida y respetada. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Barcelona, Bosch, 1973, Págs. 200-201. Trata de un haz de derechos distintos agrupables en dos categorías: los derechos pecuniarios o patrimoniales que atañen la enajenación de una obra y los derechos personales que defienden su integridad y el nombre y honra del autor, base de la doctrina del derecho moral de los autores. Osorio Ruiz vs. Secretario de la Vivienda, 106 D.P.R. 49 (1977).

La "Federal Copyright Act" dispone que todos los estados están sujetos a dicha ley, incluyéndose específicamente a Puerto Rico dentro de su definición de "Estados"³. Esta ley gobierna exclusivamente los derechos legales o en equidad equivalentes a cualquiera de los derechos exclusivos, dentro del ámbito general del derecho de autor, especificados en la Sección 106 de la referida ley, que en lo pertinente dispone:

"Subject to sections 107 through 118, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

² "...[c]n cuanto al aspecto patrimonial de la propiedad intelectual, el campo está ocupado por la ley del Congreso". Op. Sec. Just. Núm. 28 de 1988.

³ "State includes the District of Columbia and the Commonwealth of Puerto Rico...", 17 U.S.C. sec. 101.

(4) in the case of literary, **musical**, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, **to perform the copyrighted work publicly...**", 17 U.S.C. sec. 106 (énfasis suplido).

El asunto ante nuestra consideración trata particularmente sobre el control y explotación del derecho de presentación ("perform") de una obra por parte del autor o poseedor del derecho de autor. El "Federal Copyright Act" establece que el término presentar ("perform") abarca cantar o interpretar obras musicales. Específicamente la Sección 101, 17 U.S.C. sec. 101, incluye como representaciones lo siguiente: "[R]eading a literary work aloud, **singing or playing music**, dancing a ballet or other choreographic work, and acting out a dramatic work or pantomime. A performance may be accomplished either directly or by means of any device or process including all kinds of equipment for reproducing or amplifying sounds... any sort of transmitting apparatus and any type of electronic retrieval". Joyce, Copyright Law 554 (Fifth Edition, Lexis Publishing, 2000) Énfasis suplido.

Por otro lado, la ley federal aclara que el término públicamente ("publicly") se refiera a cuando una interpretación es hecha en un lugar público o en cualquier lugar en donde haya un número considerable de personas. Véase, 17 U.S.C. sec. 101. Otro concepto que es importante definir para efectos de nuestro análisis es el de "autor", ya que a la persona que posee esta designación por la "Federal Copyright Act" tiene las siguientes facultades: derecho a reproducir la obra, derecho a preparar obras derivadas, derecho a distribuir por venta, arrendamiento, préstamo o cesión, derecho a **representar públicamente obras literarias, musicales, dramáticas, coreográficas, pictóricas, gráficas o esculturales y pantomimas**, entre otros. Énfasis suplido. Véase, 17 U.S.C. sec. 106.

"La ley federal no define el término "autor" ya que quien merece su protección no es necesariamente éste sino el titular de los derechos. El autor no es sino el primer titular de la obra al momento de su creación". El autor es el titular inicial de derechos, pero pueden haber titulares sucesivos. "Así se consagra el principio de la enajenación de los derechos patrimoniales bien sea a título oneroso o a título gratuito". Pedro G. Salazar, La protección legal del autor puertorriqueño 52-55 (Editorial de la UPR, 2000).

El "Federal Copyright Act" permite que el autor transfiera o asigne su título, en su totalidad o en parte, y que el beneficiario lo pueda inscribir cuando se hace a su favor de carácter exclusivo. La Sección 201(d) dispone lo siguiente:

"Transfer of ownership. (1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of intestate succession. (énfasis suplido)

(2) Any of the exclusive rights comprised in a copyright, including any subdivision of any of the rights specified by section 106, may be transferred as provided by clause (1) and owned separately. The owner of any particular exclusive right is entitled, to the extent of that right, to all of the protection and remedies accorded to the copyright owner by this title". 17 U.S.C. sec. 201(d).

En el caso de las asignaciones exclusivas, la transacción tiene que realizarse por escrito para que sea válida. Véase, 17 U.S.C. sec. 204(a) Además, la ley federal reconoce el derecho del autor para conceder una licencia no exclusiva sin necesidad de un documento escrito y reteniendo su título. Véase, Salazar, supra, pág. 64. Las "performing rights societies", tras adquirir algún derecho protegido por la Sección 106, como el de presentación en público de alguna obra musical, requieren como base para el pago de regalías, la formalización de un acuerdo de licencia.

Legalmente el autor sólo puede otorgar una licencia no exclusiva a la sociedad de gestión reteniendo para sí la oportunidad de conceder licencias independientemente. Dicha prohibición tiene su origen una serie de estipulaciones acordadas por la "American Society of Composers, Authors and Publishers" (ASCAP) y la "Broadcast Music, Inc." (BMI) con el gobierno de los Estados Unidos en un caso antimonopolios donde las sociedades de gestión se comprometieron a no solicitar licencias exclusivas a los autores como condición para representarlos.⁴ Por lo tanto, es posible que una persona interesada adquiriera el derecho para utilizar una composición directamente del autor sin importar que éste le haya otorgado una licencia a la sociedad de gestión.

⁴ *Ocasek v. J.Hegglund*, 116 F.R.D. 154, 157 (1987)

Sin embargo, es normal que el autor seleccione a las sociedades de gestión para cobrar regalías a su nombre⁵. Esto se hace por que muchas veces resulta imposible para el autor fiscalizar y cobrar sus regalías en todos los lugares en que se interpreta su composición. Véase, Ocasek v. J.Hegglund, 116 F.R.D. 154 (1987)

Los contratos de licencia se otorgan con los “consumidores” del producto, es decir, los interesados en publicar, presentar en público...con fines de lucro, las obras musicales...que la sociedad representa. El acuerdo requiere el pago de una cuota anual por el consumidor en virtud de la cual se le provee acceso al repertorio de la sociedad. La cuantía varía dependiendo de la extensión del repertorio y el tamaño del mercado servido por el consumidor”. Salazar, supra, pág. 87.

“Un consumidor que rehúse formalizar un contrato de licencia, independientemente de su disposición de pagar, se expone a violaciones si utiliza el material protegido”. Salazar, supra, pág. 87. La sección 501 del “Federal Copyright Act”, 17 U.S.C. sec. 501, dispone en lo pertinente:

“(a) Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 121...is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be...As used in this subsection, the term “anyone” includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity”.

Se nos ha solicitado que opinemos en torno a si los municipios están obligados a suscribir licencias para cubrir espectáculos artísticos que promueven a pesar de no tener ningún control de lo que será parte del repertorio de los cantantes. Basado en la Sección 501 del “Federal Copyright Act” los municipios, como instrumentalidad del Estado, pueden ser demandados directamente por utilizar cualquier obra musical registrada sin obtener el respectivo permiso del dueño del registro autoral, o de alguna de las reconocidas “performing rights societies”, las cuales están autorizadas para licenciar un vasto catálogo de obras musicales.

⁵ “A performing rights society is an association or corporation that licenses the public performance of nondramatic musical works on behalf of copyright owners” 75A N.Y. Jur. 2d Literary and Artistic Property sec. 41 (2000).

También existe la posibilidad de que un municipio, sin infringir los derechos de autor directamente, pueda responder vicariamente o contributoriamente por infracciones cometidas por terceros. Un individuo o entidad puede ser vicariamente responsable, aún en ausencia de una relación patrono-empleado, si el promotor tiene el derecho o habilidad de supervisar la actividad que viola la ley y si tiene un interés financiero directo en la actividad. Por otro lado, existe una infracción contributoria cuando la persona que promueve la actividad sabe o debía saber que existe una infracción directa a la ley federal y participa en ella induciendo o contribuyendo materialmente en la comisión de la violación. Véase, A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F 3d. 1004 (9th Cir.2001), Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F3d 259 (9th Cir. 1996).

La segunda interrogante presentada por la Oficina de Asuntos Municipales requiere que opinemos en torno a si es suficiente la licencia que ofrece ACEMLA para cumplir con la legislación federal. La respuesta a esta pregunta dependerá del tipo de material que se ejecute en determinada presentación. Es decir, si un artista ejecuta canciones que forman parte del catálogo de ACEMLA, la licencia provista por esta entidad es suficiente. Ahora, es necesario que para el material restante que no figura en el catálogo de ACEMLA se obtenga una licencia directamente del dueño o su representante. También existe la posibilidad de que ACEMLA tenga acuerdos de reciprocidad con otras sociedades de gestión, lo cual debe ser explorado en cualquier caso.

Otra duda planteada por la Comisionada de Asuntos Municipales requiere que opinemos en atención a la existencia de licencias suscritas por disqueras que cubran las presentaciones públicas y que a su vez sustituyan las ofrecidas por las sociedades de gestión. Cuando se aprobó la Sección 106 del "Federal Copyright Act" se excluyeron de manera expresa las obras fonográficas (grabaciones) ("sound recordings") de los derechos de presentación ("performance rights"). Como consecuencia el "Federal Copyright Act" eliminó el derecho de los dueños de obras fonográficas (grabaciones) a reclamar regalías por derechos de presentación. Sin embargo, el Congreso dejó intacto el derecho de los compositores a reclamar regalías por ese concepto. Cabe destacar que en el año 1995, por medio del "Digital Performance Right in Sound Recording of 1995", el Congreso de los Estados Unidos creó un derecho de presentación que cubre solamente a

las grabaciones digitales. Véase, 2-8 Nimmer on Copyright § 8.14 (2004). Por lo tanto, no existe la posibilidad de que las disqueras otorguen licencias que cubran los derechos de presentación, pues las mismas no son dueñas de la composición y no pueden reclamar regalías por presentación de grabaciones no digitales.

Finalmente, existen serias dudas en cuanto al hecho de que ACEMLA sea una sociedad de gestión "bona fide" capaz de actuar en representación de los compositores. Luego de una larga batalla en los tribunales durante la década de los ochenta el desaparecido "Copyright Royalty Tribunal" determinó que ACEMLA no cumple con los requisitos para ser considerada como una sociedad de gestión. En síntesis el tribunal resolvió lo siguiente:

"...three factors led to conclude that ACEMLA was not a performing rights society. First, ACEMLA was not an association or corporation, as used in the statutory definition of performing rights societies. Second, had neither licensed any single users nor received any royalties. Finally, ACEMLA did not possess features similar to those performing rights societies listed as examples in the statute". Asociación de Compositores v Escritores de Música Latino Americana v. Copyright Royalty Tribunal, 835 F.2d 446, 448 (1987).

En estos momentos los documentos sometidos por ACEMLA entre los cuales existe un certificado de incorporación no nos permiten determinar el estatus actual de ACEMLA a los fines de concluir que ya cumple con los requisitos reiteradamente establecidos por el tribunal. Por motivos de deferencia a lo decidido por la rama judicial nos abstendremos de hacer cualquier determinación que vaya mas allá de la determinación vigente que establece que ACEMLA no es una sociedad de gestión. Sin embargo, llamamos la atención al hecho de que el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito en Asociación de Compositores y Editores de Musica Latino Americana v. Copyright Royalty Tribunal, 835 F.2d 446, 448 (1987) estableció que ACEMLA era dueño de derechos de autor ("copyright owner") y no una sociedad de gestión. En este caso se le otorgó a ACEMLA participación en los fondos cobrados por piezas musicales presentadas en las velloneras pero sólo en su carácter de dueño de los derechos de autor, lo cual significó que no pudiera partir los fondos en la misma proporción con ASCAP, BMI y la "Society of European Stage Authors and Composers" (SESAC), entre otras.

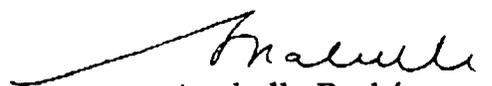
Basado en esta premisa ACEMLA tiene derecho a licenciar cualquier obra existente en su catálogo y para la cual el autor le ha concedido el derecho exclusivo para explotarla. Sin embargo, la condición de dueño que posee ACEMLA limita su capacidad para desempeñarse como una sociedad de gestión. Esto es así ya que, como discutimos anteriormente, por ley las sociedades de gestión sólo pueden suscribir contrato de no-exclusividad con sus artistas. Por tanto, entendemos que ACEMLA tiene derecho a exigir licencias por los trabajos que posee como dueño de los derechos. Lo que no puede hacer ACEMLA es actuar como sociedad de gestión para efectos del cobro de regalías por concepto de los fondos.

En conclusión, el autor cesionario, el poseedor de una licencia exclusiva o su representante tienen derechos exclusivos para realizar y autorizar la presentación de su pieza musical, en actividades públicas y de cualquier otra forma. Dicho permiso puede ser obtenido mediante el titular o a través de sociedades de gestión. Por tratarse de un haz de derechos los que abarca la "Federal Copyright Act" es necesario conseguir el permiso o licencia correspondiente para realizar cualquier actividad protegida.

Lo que no es correcto es que se pretenda obligar a los municipios a firmar un contrato a ciegas sin tomar en consideración si el municipio utilizara alguna de las composiciones propiedad de ACEMLA. Es preciso señalar que los municipios no se dedican de ordinario a la producción o difusión de programas musicales, por lo que el obtener una licencia sin razón resulta en un gasto innecesario para la municipalidad. No obstante, debemos dejar claro que esto no significa que si el municipio desea usar una pieza musical en una actividad pública lo haga sin solicitar licencia. En este caso, el municipio tendría la opción de solicitar licencias específicas y no una licencia general ("blanket licence") o exigir en el contrato que otorgue con un promotor, productor o artista que obtenga una licencia o garantice que esta autorizado a presentar determinado repertorio.

Espero que los comentarios anteriores le sean de utilidad.

Cordialmente,


Anabelle Rodríguez
Secretaria de Justicia

