

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Tutela administrativa. Medidas cautelares. Inspecciones

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 27-3-2002

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

OTROS DATOS: Resolución No. 321-2002/TPI-INDECOPI.

SUMARIO:

“... la medida cautelar de inspección tiene por finalidad verificar si el inspeccionado utiliza o explota alguna obra protegida por el derecho de autor y si en ese momento tenía la autorización para ello. La finalidad de estas diligencias es permitir que la Autoridad aprecie la realidad de las cosas tal y como ocurren. Es un mecanismo que puede utilizar el titular del derecho de autor para recabar las pruebas que acrediten una posible infracción a sus derechos”.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de agosto del 2001, Soret S.A. (Perú) solicitó la Medida Cautelar de inspección en el local de la Universidad Nacional del Callao a fin de que se verifique la utilización de software no autorizado. Señaló que había entregado al inspeccionado un software, con varios módulos ejecutables y una base de datos, para la administración de su institución, a condición del pago de una suma por la licencia de uso. Sostuvo que al no haber sido cancelado el total del valor de la licencia, suspendieron el soporte técnico y comunicó al inspeccionado que deje de usar el intangible de su propiedad, hasta que pagaran el saldo pendiente. Indicó que mediante cartas notariales de fecha 7 y 26 de junio del 2001, notificó al Rector y Vice Rector Administrativo de la Universidad que a partir del 1° de julio del 2001 el software proporcionado se desactivaría automáticamente. Preciso que los ejecutables

cuyo uso ya no se encuentra permitido son: Srtinf.exe, Personal.exe, Abastec.exe, Activos.exe, Comprob.exe, Asientos.exe, Presup.exe, Tesoreri.exe y otros cuya identificación es posible por el diseño característico de las pantallas. Manifestó que, para continuar utilizando su software, el personal operativo de la inspeccionada había alterado la fecha de los ordenadores para burlar el bloqueo, ya que era imposible utilizarlos después del 1° de julio del 2001. Manifestaron que el software en cuestión se encuentra en el edificio del rectorado, sito en Av. Sáenz Peña 1060, Callao. Adjuntaron documentos.

Mediante proveído de fecha 20 de agosto del 2001, la Oficina de Derechos de Autor dispuso la realización de la medida cautelar de inspección en el local de la Universidad Nacional del Callao, sito en Av. Sáenz Peña 1060, Callao, en la que debía verificarse si en los equipos informáticos se encontraba instalado el software denominado Sistema

Integral de información - SORET y, de ser el caso, se debía solicitar la licencia de uso respectiva. Precisó que el intervenido debía prestar las facilidades para su realización, bajo apercibimiento de aplicársele una multa de hasta 150 UIT.

Con fecha 3 de setiembre del 2001, no se pudo realizar la diligencia de inspección. De acuerdo a lo señalado en acta, los funcionarios del Indecopi conversaron con la secretaria de la Oficina General de la Administración, señorita Yrene Ríos Torres, a quien se le explicó los alcances de la diligencia y se le entregó la Resolución de fecha 20 de agosto del 2001. Dicha persona manifestó que no podía permitir el ingreso de los funcionarios debido a que las autoridades de la Universidad no se encontraban presentes, ya que estaban participando de la ceremonia por el aniversario de la institución.

Con fecha 6 de setiembre del 2001, Soret S.A. manifestó que la diligencia de inspección no se realizó por la negativa del Director General de Administración, señor Víctor Hoces Varillas, quien utilizó como pretexto la realización de una ceremonia que se llevaba a cabo en la Ciudad Universitaria. Indicaron que si bien fue la secretaria quien no permitió el ingreso, ello lo hacía en evidente cumplimiento de instrucciones. Sostuvo que el hecho que la secretaria se encontrara trabajando, es prueba de que no se habían suspendido las labores administrativas. Indicó que el Director General de Administración se encontraba en su oficina como lo manifestó el vigilante. Manifestó que, en todo caso, la secretaria pudo realizar una llamada telefónica o enviar un mensajero para informar al Rector o al Vice rector de la realización de la inspección, mas aun cuando el lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia por el aniversario se encontraba cerca. Manifestaron que una nueva visita sería inútil, ya que la inspeccionada ya está advertida y es probable que hayan ya ocultado información y anulado archivos magnéticos. Que una alternativa a esto sería un peritaje sin previo aviso o con orden judicial. Adjuntaron pruebas.

Con fecha 14 de setiembre del 2001, la Universidad Nacional del Callao solicitó que la Oficina de Derechos de Autor se abstenga de

seguir conociendo el presente procedimiento. Señaló que la cláusula séptima de la adenda del contrato suscrito entre Soret S. A. y su institución se pactó que el arbitraje sería el mecanismo para la solución de conflictos, por lo que la Oficina no es competente para resolver el presente conflicto. Manifestó que en el mes de enero de 1996 celebraron un contrato de desarrollo de software con Soret S.A., por el cual este último se comprometía a entregar un software sistema en el plazo de 12 meses, el mismo que debía contar con 6 módulos. Agregó que al advertirse el incumplimiento de las obligaciones por parte de Soret S.A., la Contraloría General de la República, mediante informe N° 190-99-CG/AA, recomendó que se efectúen gestiones para la culminación total de la instalación del sistema. A raíz de lo anterior, suscribieron una adenda al contrato de enero de 1996, por la cual Soret S.A. se obligaba a entregar el software totalmente modificado, por lo cual se pagaría el monto de US\$ 4,000.00 más IGV en dos mitades, la primera previa conformidad escrita de los usuarios de los módulos de los sistemas, y la segunda previa conformidad del equipo de asesores del Rectorado y demostración del funcionamiento con carga de datos. Indicaron que los usuarios han informado negativamente del funcionamiento informático. Solicitó se deje sin efecto toda medida cautelar o multa. Adjuntaron diversos documentos.

Mediante proveído de fecha 18 de setiembre del 2001, la Oficina de Derechos de Autor requirió a la Universidad Nacional del Callao que informe si sigue utilizando el software denominado SORET.

Con fecha 26 de setiembre del 2001, la Universidad Nacional del Callao a fin de dar cumplimiento al requerimiento de la Oficina adjuntó el Informe N° 371-2001, de fecha 21 de setiembre del 2001 elaborado por el Vicerectorado Administrativo. Reiteró que Indecopi se abstenga de seguir conociendo el presente caso.

Mediante Resolución de fecha 1° de octubre del 2001, la Oficina de Derechos de Autor señaló que el pedido de abstención no debe ser aceptado, ya que el presente es un caso de

inspección, en el que no existe un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Indicó que la celebración del aniversario de la Universidad no es motivo para que ésta no brindara las facilidades del caso para llevar a cabo la diligencia de inspección. Sin embargo, dado que la Universidad ha reconocido que continúan utilizando el software en la Oficina de Tesorería, motivo por el cual Soret S.A. había pedido la diligencia, la Oficina considera que se ha cumplido con la razón de ser de la diligencia, por lo que la aplicación de una sanción es innecesaria. En virtud de lo anterior, dispuso el archivo del presente proceso de inspección.

Con fecha 31 de octubre del 2001, la Universidad Nacional del Callao interpuso recurso de apelación manifestando que la Resolución impugnada incurre en error al no exponer los fundamentos de derecho para desestimar el pedido de abstención. De otro lado, señaló que la Oficina también incurre en error al considerar que su institución ha reconocido que sigue utilizando el programa Soret, lo cual no es cierto, ya que de la lectura de informe enviado con fecha 26 de setiembre del 2001, se advierte que el único modulo con el software que funcionó al 100% se dejó de utilizar, ya que fue bloqueado por la empresa Soret S.A. Adjuntó el Oficio N° 380-2001-VRA de fecha 3 de octubre del 2001, a fin de acreditar que la universidad no está utilizando el software Soret.

Con fecha 30 de noviembre del 2001, Soret S.A. contestó la apelación manifestando que el Oficio N° 380-2001-VRA no especifica en que momento se dejó de utilizar el Sistema Soret. Señaló que en el segundo párrafo del informe enviado con fecha 26 de setiembre del 2001 se indica expresamente que en "... la Oficina de Tesorería sólo se usa el Sistema Soret...". En tal sentido, sostuvo que la interpretación de la Oficina de Derecho de Autor es la correcta.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Oficina de Derechos de Autor debió abstenerse de tramitar el presente

procedimiento.

b) Si efectivamente la Universidad Nacional del Callao reconoció el uso del software Soret.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Solicitud de abstención

En el presente caso, la Universidad Nacional del Callao solicitó a la Oficina de Derechos de Autor que se abstenga de seguir conociendo el presente procedimiento, puesto que las partes habían acordado solucionar sus diferencias relacionadas con el software Soret en la vía arbitral.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que el arbitraje es la institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más partes deciden someter a uno o más terceros, que aceptan el encargo, la solución de un conflicto de Derecho Privado respecto del cual dichas partes tienen capacidad de disposición, obligándose previamente a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin el previo arbitral, el cual deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades.¹

De lo anterior se desprende que el arbitraje tiene por finalidad solucionar el conflicto de intereses que se pudiera presentar entre dos o más personas, sin necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional. El arbitraje es un mecanismo que permite a las partes obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida. Para tal efecto, los árbitros deben analizar y evaluar los argumentos y medios probatorios que presenten las partes durante el proceso arbitral, a fin de determinar a favor de quien van a fallar.

Por su parte, la medida cautelar de inspección tiene por finalidad verificar si el inspeccionado utiliza o explota alguna obra protegida por el derecho de autor y si en ese momento tenía la autorización para ello. La finalidad de estas diligencias es permitir que la Autoridad aprecie

¹ Lohmann Luca de Tena, El Arbitraje, En Para Leer el Código Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Volumen V, p.

la realidad de las cosas tal y como ocurren. Es un mecanismo que puede utilizar el titular del derecho de autor para recabar las pruebas que acrediten una posible infracción a sus derechos.

Como se puede apreciar, la naturaleza del presente procedimiento difiere de la de un procedimiento arbitral, puesto que no se da una solución al conflicto de intereses.

Atendiendo a lo expuesto, la actividad de la Autoridad Administrativa, en el presente caso, sólo debe limitarse a constatar el uso o no del programa SORET por parte de la Universidad Nacional del Callao, sin que ello pueda ser considerado como un pronunciamiento sobre la legalidad o no del uso del mencionado software SORET por parte de dicha institución, lo cual deberá ser discutido en el proceso correspondiente, en donde las partes podrán exponer los argumentos que consideren pertinentes.

En consecuencia, la Sala considera que no se puede afirmar que el actuar de la Autoridad Administrativa esté afectando el convenio arbitral celebrado entre las partes del presente procedimiento.

2. Uso del software SORET por parte de la Universidad Nacional del Callao

En el presente caso, la Sala aprecia que la diligencia de inspección ordenada por la Oficina de Derechos de Autor no pudo llevarse a cabo debido a la conducta de una de las personas que se encontraba laborando en la institución inspeccionada, quien no permitió que los funcionarios del Indecopi pudiesen ingresar al local a verificar si se estaba utilizando el software SORET, y si se contaba con la licencia de uso respectiva. Dicha conducta provocó que la diligencia de inspección perdiera toda eficacia y, en principio, no cumpliera su finalidad.

Sin embargo, la Sala tiene en cuenta que la Universidad Nacional del Callao presentó, con fecha 26 de setiembre del 2001, el Informe N° 371-2001-VRA, de fecha 21 de Setiembre del 2001,

en el cual se señala expresamente lo siguiente:

“El único módulo que funcionó casi al 100% es el de la Oficina de Personal habiéndose dejado de utilizar por haber sido bloqueado por el dueño de la empresa SORET S.A. y por lo cual en la actualidad se viene utilizando el Sistema SIAF de Planillas. Asimismo, en la Oficina de Tesorería sólo se usa el Sistema SORET para la emisión de comprobantes de pago y cheques, así como para el control de cartas fianzas”

De lo anterior se advierte que la institución inspeccionada reconoció que utilizan el software SORET en la Oficina de Tesorería para emitir comprobantes de pago y cheques, así como para el control de cartas fianzas. Teniendo en cuenta lo manifestado, la Sala considera – al igual que la Primera Instancia – que si bien la diligencia de inspección no se llegó a realizar, el presente procedimiento ha cumplido su objetivo, puesto que se ha verificado que la Universidad Nacional del Callao utilizaba, al menos al 21 de setiembre del 2001, el software del solicitante de la inspección.

Cabe agregar que si bien la Universidad Nacional del Callao ha presentado copia del Oficio N° 380-2001-VRA de fecha 3 de octubre del 2001, por el cual el Vice Rector Administrativo de la Universidad informa al Director de la Oficina de Asesoría Legal que en los sistemas administrativos de planillas, abastecimientos, tesorería y contabilidad no se usan los sistemas SORET, ello no desvirtúa lo antes expuesto, ya que en dicha comunicación no señala ni demuestra cuándo efectivamente se dejó de utilizar el referido software.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución de fecha 1° de octubre del 2001 expedida por la Oficina de Derechos de Autor.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Carmen Padrón Freundt y Hugo Eyzaguirre Del Sante.