

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **“Software”. Obra protegida. Originalidad. Apreciación de hecho.**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Perú

**ORGANISMO:** Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

**FECHA:** 14-8-2007

**JURISDICCIÓN:** Administrativa

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

**OTROS DATOS:** Resolución 1600-2007/TPI-INDECOPI

### **SUMARIO:**

*“Actualmente, los programas de ordenador son creados a través de lenguajes de programación (que también son programas) que tienden hacia la estandarización de muchos aspectos de los software, por ejemplo el aspecto o interfaz gráfica del programa, con la finalidad de que los nuevos programas creados se presenten ante el usuario de los mismos de una manera «amigable» y que facilite su aprendizaje y utilización. En ese sentido, parte del código fuente de dichos programas podrían contener instrucciones comunes a todos los programas de ordenador, como por ejemplo aquellas instrucciones creadas de manera predeterminada por el lenguaje de programación para que este realice una tarea estándar, como podría ser el copiado y pegado de texto”.*

*“De esta manera, si bien la Oficina señala que ha encontrado similitudes entre el código fuente presentado por [...] y el código fuente del programa registrado, debe tenerse plena certeza que dicha parte del código fuente corresponde al contenido original o esencial del mismo, y no a aspectos comunes a cualquier programa de ordenador”.*

*“La Sala considera que la única forma de conocer lo señalado en el párrafo anterior es mediante la realización de un informe a cargo de un especialista en materia de programación de software, específicamente en lenguajes de programación en los que se han desarrollado los programas materia de controversia. Sin embargo, tal medio probatorio no ha sido actuado por la Oficina de Derechos de Autor al momento de resolver la presente controversia”.*

### **TEXTO COMPLETO:**

#### **ANTECEDENTES**

Con fecha 13 de agosto del 2003, Química Suiza S.A. (Perú) presentó ante la Oficina de Derechos de Autor una solicitud de nulidad y posterior cancelación de la Partida Registral N° 00451-2003, correspondiente al registro del programa de ordenador titulado “SUPERSOFT-

SF”, inscrito a favor de Ricardo Gaviria Raymond (Perú) como autor y M.R. Holding S.A. como productor y titular de los derechos patrimoniales de autor.

La reclamante sustentó su solicitud de nulidad y posterior cancelación en los siguientes fundamentos:

(i) En el año 1998, la recurrente y Superfarma S.A. acordaron la elaboración de un software para facilitar la gestión de farmacias, el que sería desarrollado por Química Suiza S.A. para luego ser licenciado a Superfarma S.A.

(ii) Química Suiza S.A. emitió las Facturas N° 011-0005436 y 011-0005730 a nombre de Superfarma S.A. por la suma de US\$ 47 200,00 cada una, correspondientes a los anticipos para la producción y licencia del software, así como la Factura N° 011-0006190 por la suma de US\$ 82 000,00 correspondiente a la parte final del desarrollo del software.

(iii) En el año 2000, las relaciones entre la reclamante y Superfarma S.A. se deterioraron, sin que el software hubiere sido desarrollado en su totalidad, por lo que se acordó entregar el mismo tal cual se encontraba desarrollado, a cambio de la mitad del monto acordado. De acuerdo a ello, la reclamante emitió una nota de crédito a favor de Superfarma S.A. por US\$ 82 600,00, con lo cual anulaba la Factura N° 011-0006190.

(iv) El 12 de diciembre del 2000, Superfarma S.A. comunicó a Química Suiza S.A. que la dejaba en libertad para comercializar el software a terceros.

(v) Superfarma S.A. ha acumulado una deuda con Química Suiza S.A. por la suma de US\$ 1 015 346,27.

(vi) El 24 de febrero del 2003, la reclamante interpuso ante el Poder Judicial una medida cautelar fuera de proceso contra Superfarma S.A.

(vii) Superfarma S.A., en un intento por evitar el embargo del software materia del presente procedimiento, lo registró a nombre de una empresa vinculada como es M.R. Holding S.A.

(viii) M.R. Holding S.A. es una empresa constituida en Panamá y es socia fundadora de Superfarma S.A. con 999 999 acciones. Además, Ricardo Gaviria Raymond, gerente general de Superfarma S.A., aparece como autor del software supuestamente desarrollado por M.R. Holding S.A. para Superfarma S.A.

(ix) M.R. Holding S.A. no desarrolló ningún software. En la memoria descriptiva presentada con la solicitud de registro del software "SUPERSOFT-SF" aparecía la frase "El software desarrollado por Superfarma S.A.", hecho del cual la Oficina se percató.

(x) M.R. Holding S.A. no es el productor ni el titular de los derechos sobre el software "SUPERSOFT-SF", pues el titular de los derechos patrimoniales es Superfarma S.A.

(xi) El contrato de locación de servicios presentado por M.R. Holding S.A. no acredita la titularidad de esta empresa sobre el software "SUPERSOFT-SF". Del texto de dicho documento, se desprenden diversos indicios que evidencian que M.R. Holding S.A. ha intervenido en el procedimiento en connivencia con Superfarma S.A., con el fin de proteger un bien que pertenecía a Superfarma S.A. El referido contrato no tiene la legalización notarial.

(xii) Resulta extraña la cláusula segunda del contrato que dispone que el software no podría ser negociado por Superfarma S.A. ni podría estar sujeto a embargo alguno por compromisos que adquiriera dicha empresa.

(xiii) Según el contrato de locación de servicios, el software habría sido desarrollado por M.R. Holding S.A. entre octubre de 2002 hasta fines del año 2002; entonces, si aparecen registrados formularios creados y/o modificados entre 1998 y 2000, constituirían prueba de que el software fue realizado sobre la base del software que Química Suiza S.A. desarrolló para Superfarma S.A.

(xiv) El equipo de trabajo que el señor Roberto Quiroz tuvo a su cargo para el desarrollo del software de Química Suiza S.A. estuvo conformado por Zulema Salazar, Nino Huamaní, Martín Quenaya, Giovanna Pastor y Richard Garate, quienes colocaron sus primeros nombres para identificar parte del código que fue desarrollado por cada persona y que aún podrían ser encontrados en los aplicativos del software registrado.

La reclamante solicitó lo siguiente:

- Solicitó que se requiera al supuesto autor que acredite los conocimientos y experiencia que le permitieron la creación del software materia del presente procedimiento.

- Solicitó que se requiera a M.R. Holding S.A. que acredite el pago ante la SUNAT del IGV correspondiente a las regalías generadas por el uso del software Superfarma S.A., de acuerdo al contrato de locación de servicios suscrito entre ambas empresas.

- Solicitó la verificación de los ejecutables, código fuente y demás documentos presentados en el CD adjunto a la solicitud de registro, a fin de verificar que corresponde en parte al software materia del presente procedimiento.
- Solicitó la realización de una visita de inspección, a fin de que Superfarma S.A. muestre los libros contables y pagos de regalías y de los impuestos correspondientes por el uso del software "SUPERSOFT-SF".

Mediante providencia del 16 de agosto de 2004, la Oficina admitió a trámite la solicitud de nulidad y posterior cancelación de la Partida Registral N° 00451-2003, Asiento N° 01, correspondiente al registro del programa de ordenador "SUPERSOFT-SF", inscrito a favor de Ricardo Gaviria Raymond como autor, y M.R. Holding S.A. como productor y titular. Asimismo, dispuso correr traslado de la solicitud a Ricardo Gaviria Raymond a fin de que presente sus descargos. Además, declaró confidencial la información contenida en el anexo 6 de la solicitud de nulidad y posterior cancelación. Finalmente, ordenó la anotación preventiva de la solicitud de nulidad y posterior cancelación en el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, hasta que se dicte Resolución final en el presente procedimiento.

Con fecha 2 de setiembre del 2004, Ricardo Gaviria Raymond presentó sus descargos, negando y contradiciendo los argumentos de la solicitud de nulidad y posterior cancelación. Señaló lo siguiente:

- (i) El software inscrito bajo la Partida Registral N° 00451-2003 es un software original, desarrollado por el reclamado por encargo de M.R. Holding S.A., quien asumió la condición de productor de dicho software. Posteriormente, dicha empresa como titular suscribió un contrato de licencia con Superfarma S.A. para el uso del referido software. Este contrato fue suscrito el 19 de octubre del 2000 y lleva las firmas legalizadas por Notario Público.
- (ii) El software inscrito bajo la Partida Registral N° 00451-2003 es distinto al que pudiera haber tratado de desarrollar preliminarmente Química Suiza S.A. para

Superfarma S.A., presuntamente finalizada por ésta, en el cual habría participado como autor Roberto Quiroz Calle.

(iii) Si diversos programas de ordenador coinciden en sus fines y objetivos, ello no implica que uno es copia de otro.

(iv) Al 14 de julio del 2000, el software desarrollado preliminarmente por Química Suiza S.A. para Superfarma S.A., presuntamente finalizado por ésta, todavía no había sido concluido ni entregado por Química Suiza S.A., conforme al informe confidencial del 14 de julio de 2000 elaborado por una firma auditora de los estados financieros de Superfarma S.A., en cuyo numeral 20 se señala que existe un incumplimiento del contrato denominado "Contrato de producción y licencia exclusiva de uso de software celebrado entre Superfarma S.A. y Química Suiza S.A.", particularmente de los módulos de compras, delivery, almacenes, reportes y contabilidad.

(v) El software desarrollado preliminarmente por Química Suiza S.A. para Superfarma S.A., presuntamente finalizado por ésta, elaborado bajo las estipulaciones del Contrato de Producción y Licencia Exclusiva de Uso de Software suscrito el 28 de diciembre de 1998, no fue concluido ni entregado por Química Suiza S.A. a Superfarma S.A. Dichas empresas llegaron a un acuerdo materializado en la nota de crédito que anula la Factura N° 011-0006190.

(vi) Superfarma S.A. se vio obligada a contratar para el período 1999 hasta julio del 2000 los servicios de la empresa Price Waterhouse para realizar las operaciones que el software, que supuestamente debía desarrollar Química Suiza S.A., debía cumplir y luego, por los altos costos, se tuvo que cambiar de empresa para que las operaciones sean realizadas por TRC S.A. en el sistema SAP, como ocurre hasta la fecha.

(vii) Los documentos presentados con la solicitud de registro del software "SUPERSOFT-SF", materia del presente procedimiento, tienen su correlato en los trabajos realizados por el reclamado.

(viii) En el contrato suscrito entre M.R. Holding S.A. y Superfarma S.A., se establece "(...) con el objeto de garantizar el éxito de la implementación del sistema de información denominado SUPERSOFT-SF en Superfarma S.A., se nombrará al Sr. Ricardo Gaviria

Raymond (...) como Gerente de Proyectos y como tal será el autor del sistema de información SUPERSOFT-SF patrocinado por M.R. Holding S.A. en su calidad de titular de productor del sistema de información SUPERSOFT-SF”.

(ix) En cuanto al contrato suscrito entre la reclamante y Roberto Quiroz Calle, en el que se señala que éste es autor del software titulado PROGRAMAS DE ORDENADOR PARA LA GESTION DE CADENAS DE FARMACIAS CLIENTE SERVIDOR, observó que en dicho contrato no se hace referencia alguna al contenido o descripción del software, lo que no permite conocer e identificar el software en cuestión.

(x) La Memoria Descriptiva presentada por la reclamante menciona módulos que no corresponden al contrato suscrito por ella con Superfarma S.A. el 28 de diciembre de 1998. Asimismo, en el contrato no se mencionada la existencia de una base de datos programada en lenguaje INFORMIX. Sin embargo, la memoria descriptiva del software presuntamente desarrollado por la reclamante menciona, entre las principales características del software, el ambiente cliente-servidor desarrollado en lenguaje INFORMIX versión 2.5.

(xi) El software SUPERSOFT-SF contiene un reporteador estadístico gerencial que fue desarrollado con la herramienta de programación Power Builder de la empresa Sybase, con el cual se visualiza todos los cuadros estadísticos y reportes concernientes a compras, ventas, precios, etc.; mientras que, según el contrato entre la reclamante y Superfarma S.A., el módulo de reportes debió desarrollarse a través del programa de base de datos SQL de la empresa Microsoft, por lo que dichos programas son diferentes desde la herramienta de programación y desarrollo de la base de datos.

Con fecha 21 de septiembre del 2004, la Oficina dispuso tener por presentados los descargos del reclamado y corrió traslado a la otra parte; además declaró en reserva el informe de auditoría a los estados financieros de Superfarma S.A.

Con fecha 14 de febrero del 2005, Química Suiza S.A. presentó un escrito reiterando sus argumentos.

Mediante Resolución N° 465-2006/ODA-INDECOPI del 29 de diciembre del 2006, la Oficina resolvió lo siguiente:

- Declaró fundada la solicitud de nulidad y posterior cancelación presentada por Química Suiza S.A.; en consecuencia, declaró NULA la Partida Registral N° 00451-2003, Asiento N° 01, correspondiente al registro del programa de ordenador titulado “SUPERSOFT-SF”, inscrito a favor de Ricardo Gaviria Raymond como autor y M.R. Holding S.A. como productor y titular, por los fundamentos señalados en la presente Resolución.

- Ordenó la cancelación de la Partida Registral N° 00451-2003, Asiento N° 01, correspondiente al registro del programa de ordenador titulado “SUPERSOFT-SF”, inscrito a favor de Ricardo Gaviria Raymond como autor y M.R. Holding S.A. como productor y titular, por los fundamentos señalados en la presente Resolución.

- Ordenó la cancelación del Asiento N° 03 de la Partida Registral N° 00451-2003, correspondiente al registro de Acto Modificadorio de la inscripción del programa de ordenador titulado “SUPERSOFT-SF”; al haberse declarado la nulidad del principal.

La Oficina señaló lo siguiente:

(i) Mediante Partida Registral N° 00451-2003, del 27 de junio del 2006, se inscribió en el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos el programa de ordenador titulado “SUPERSOFT-SF”, a favor de Ricardo Gaviria Raymond como autor y M.R. Holding S.A. como productor y titular.

(ii) De las pruebas presentadas por la reclamante ha quedado acreditado que la misma celebró un contrato con Superfarma S.A. para la elaboración de un software, conforme al Contrato de Producción y Licencia Exclusiva de Uso de Software, de fecha 28 de diciembre de 1998, corroborado con las Facturas N° 011-0005436 (del 30 de octubre de 1998) y 011-0005730 (del 16 de diciembre de 1998) emitidas a nombre de Superfarma S.A., por la suma de US\$ 47 200,00 cada una,

por concepto de “anticipo para producción y licencia de software”; y de la Factura N° 011-0006190 (del 24 de febrero de 1999) emitida a nombre de Superfarma S.A., por la suma de US\$ 82 600,00 por concepto de “Desarrollo de Software Cliente Servidor”.

(iii) Ha quedado acreditado que mediante Nota de Crédito N° 055-0000885, emitido por Química Suiza S.A. a favor de Superfarma S.A. por US\$ 82 600,00, se anula la Factura N° 011-0006190; y mediante Carta enviada por Superfarma S.A. a Química Suiza S.A., de fecha 12 de diciembre del 2000, aquélla comunicó a ésta que tiene: “toda la libertad para comercializar sin ningún tipo de reclamo (...) copias del software de gestión, para lo cual Uds. [Química Suiza S.A.] tienen en su poder las fuentes originales. Como contrapartida Uds. [Química Suiza S.A.] darán por cancelado las facturas pendientes de pago por concepto de elaboración de software por un valor de US\$ 80 000,00 (...)”. En ese sentido, ha quedado plenamente acreditado que la reclamante realizó un software por encargo de Superfarma S.A., el mismo que no fue terminado.

(iv) De la revisión y comparación del código fuente presentado por la reclamante con el código fuente del software registrado y materia del presente procedimiento, la Oficina concluye que existen partes similares entre ambos y en su desarrollo.

(v) En consecuencia, el software SUPERSOFT-SF materia del presente procedimiento de nulidad y posterior cancelación, al haber tomado elementos similares al software elaborado por la recurrente a favor de Superfarma S.A., no constituye un software original, sino que se trataría de un software derivado.

(vi) De acuerdo a la solicitud presentada por el reclamado el 21 de febrero del 2003, para el registro del software SUPERSOFT-SF, el solicitante Ricardo Gaviria Raymond ha declarado bajo juramento ser el único autor de dicho software.

(vii) En la cláusula décima del “Contrato de locación de servicios para la implantación del sistema de información ‘SUPERSOFT-SF’ para Superfarma S.A. bajo la modalidad de renta de software”, suscrito el 19 de octubre del 2000 entre M.R. Holding S.A. y Superfarma S.A., las partes han pactado lo siguiente: “(...)

Con la finalidad de garantizar el éxito de la implementación del Sistema de Información denominado “SUPERSOFT-SF” en Superfarma S.A. se nombrará al Señor Ricardo Gaviria Raymond, identificado con DNI N° 07815599 como Gerente de Proyectos y como tal será el Autor del Sistema de Información denominado “SUPERSOFT-SF” patrocinado por M.R. Holding S.A. en su calidad de Productor del Sistema de Información denominado “SUPERSOFT-SF”.

(viii) Si bien en la referida cláusula se señala que el autor del software será el Sr. Gaviria, en la misma cláusula también se pacta que M.R. Holding S.A. se obliga a poner a disposición del proyecto a un equipo de profesionales en procesos de negocios y tecnologías de Información, con la finalidad de lograr el afinamiento e implantación del sistema, el mismo que estaría constituido por 4 analistas/programadores asignados a tiempo completo, 1 administrador de base de datos asignado a tiempo parcial, entre otros profesionales.

(ix) El reclamado, en su escrito de descargos, señala que él ha instruido, dirigido y supervisado a los programadores que plasmaron sus ideas utilizando las herramientas y metas más adecuadas.

(x) La legislación sobre Derecho de Autor protege sólo la forma de expresión o plasmación de las obras, pero no protege las ideas en sí mismas. Si el aporte del reclamado sólo se ha limitado a brindar ideas, entonces no tendría la calidad de autor, pues los autores serían los programadores que han expresado las ideas a través de los elementos integrantes del software, como por ejemplo el código fuente.

(xi) De la revisión efectuada por la Oficina del código fuente del software “SUPERSOFT-SF” inscrito bajo la Partida Registral N° 00451-2003, concluye que el mismo ha sido elaborado por una pluralidad de autores plenamente identificados, siendo estos –entre otros- los siguientes:

- Autor: Javier Baquerizo. Fecha: 11/01/2001
- Autor: Marco Muñoz. Fecha: 01/05/2000
- Autor: Maritza Mori. Fecha: 18/07/2000

En ese sentido, el reclamado, al presentar la solicitud de registro del software

“SUPERSOFT-SF”, no ha cumplido con declarar a dichas personas como co-autores, no obstante estar plenamente identificados como tales en la obra registrada.

(xii) En el procedimiento de registro del software “SUPERSOFT-SF” el reclamado, al declarar que el referido software era una obra originaria y no derivada, no ha presentado la autorización del titular de la obra originaria para la transformación respectiva.

(xiii) Si bien existe un contrato suscrito entre M.R. Holding S.A. y Superfarma S.A. en el que las partes señalan la calidad de productor y titular del software “SUPERSOFT-SF SF”, el mismo que según señala la recurrente se habría determinado con la finalidad de perjudicar a la recurrente, evitando el embargo del referido software, la declaración de la nulidad de dicho contrato es competencia de la autoridad judicial.

Con fecha 6 de febrero del 2007, Ricardo Gaviria Raymond interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

(i) El hecho que en la elaboración del software hayan participado un equipo de profesionales no lo descalifica de la condición de autor. La participación de dichos profesionales fue bajo su estricta supervisión, instrucciones y comandos, y no como un “simple suministrador de algunas ideas”. Señaló que ha trabajado directamente en la elaboración del software, conjuntamente con el equipo de trabajo contratado para asistirlo, no para trabajar por su cuenta.

(ii) En el contrato de locación de servicios entre M.R. Holding y Superfarma S.A., las partes pactaron nombrar al apelante como gerente de proyectos, y como tal ser el autor del software “SUPERSOFT-SF”, obligándose M.R. Holding S.A. a poner a disposición del proyecto un equipo de profesionales con la finalidad de lograr el afinamiento e implantación del sistema.

(iii) En el supuesto negado que se considere como coautores a los miembros del equipo que actuaron bajo su supervisión, órdenes e instrucciones, tal omisión tampoco sería causal para excluirlo como autor y menos para declarar la nulidad de la partida registral.

(iv) Es exagerado otorgar la calidad de autores a las personas antes mencionadas, por

el hecho que se haya consignado una mención aislada de sus nombres en el código fuente.

(v) Dicho equipo fue contratado por M.R. Holding S.A. y empleados de Superfarma S.A., por lo que nunca tuvieron relación alguna con Química Suiza S.A., siendo incorrecto presumir que esta última sea la generadora del software originario del cual el programa “SUPERSOFT-SF” sería una obra derivada.

(vi) Las coincidencias entre el programa presentado por Química Suiza S.A. y el software registrado se debe a que la solicitante ha presentado como suyo el trabajo que en realidad fue elaborado por Ricardo Gaviria Raymond y por el equipo de trabajo contratado por M.R. Holding S.A.

(vii) Química Suiza ha presentado al procedimiento una versión modificada del software desarrollado por su parte. Dicha empresa ha presentado una versión modificada del software desarrollado por M.R. Holding S.A., la cual no tiene fecha cierta como para señalar que es anterior al creado por el recurrente.

Pese a haber sido debidamente notificada, Química Suiza S.A. no absolvió el traslado del recurso de apelación.

## **CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si la Resolución Nº 465-2006/ODA-INDECOPI de fecha 29 de diciembre del 2006 se encuentra incurso en alguna causal de nulidad.

## **ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

### 1. Nulidad del acto administrativo. Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

El artículo 13.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Asimismo, el artículo 13.3 señala que quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual al no haberse incurrido en el vicio.

Asimismo, el artículo 11<sup>1</sup> de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos

<sup>1</sup> Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

## 2. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la Oficina de Derechos de Autor concluyó lo siguiente:

- De la revisión y comparación efectuada por la Oficina del código fuente presentado por la reclamante con el código fuente del software registrado y materia del presente procedimiento, se determinó que existen partes similares entre los mismos, por lo que no constituye un software original sino que se trataría de un software derivado.

- De la revisión efectuada por la Oficina del código fuente del software "SUPERSOFT-SF" inscrito bajo la Partida Registral N° 00451-2003, se determinó que el mismo ha sido elaborado por una pluralidad de autores plenamente identificados, lo que no fue declarado en la solicitud de registro.

Como consecuencia de lo antes expuesto, la Oficina procedió a declarar la nulidad y posterior cancelación del registro del software SUPERSOFT-SF.

Respecto a la primera de las conclusiones antes expuestas, la Sala considera que, para resolver casos como el que se presenta efectivamente es necesario comparar los códigos fuente de los programas en controversia. Sin embargo, se debe tener presente que, en algunos casos, no todo el código fuente de un programa de ordenador cumple con el requisito de originalidad de manera suficiente como para ser considerado objeto de protección por la legislación sobre Derecho de Autor.

Actualmente, los programas de ordenador son creados a través de lenguajes de programación (que también son programas) que tienden hacia la estandarización de muchos aspectos de los software, por ejemplo el aspecto o interfaz gráfica del programa, con la finalidad de que los nuevos programas creados se presenten ante el usuario de los mismos de una manera "amigable" y que facilite su aprendizaje y utilización. En ese sentido, parte

del código fuente de dichos programas podrían contener instrucciones comunes a todos los programas de ordenador, como por ejemplo aquellas instrucciones creadas de manera predeterminada por el lenguaje de programación para que este realice una tarea estándar, como podría ser el copiado y pegado de texto.

De esta manera, si bien la Oficina señala que ha encontrado similitudes entre el código fuente presentado por Química Suiza S.A. y el código fuente del programa registrado, debe tenerse plena certeza que dicha parte del código fuente corresponde al contenido original o esencial del mismo, y no a aspectos comunes a cualquier programa de ordenador.

La Sala considera que la única forma de conocer lo señalado en el párrafo anterior es mediante la realización de un informe a cargo de un especialista en materia de programación de software, específicamente en lenguajes de programación en los que se han desarrollado los programas materia de controversia. Sin embargo, tal medio probatorio no ha sido actuado por la Oficina de Derechos de Autor al momento de resolver la presente controversia.

### 2.1 Nulidad de la Resolución N° 465-2006/ODA-INDECOPI de fecha 29 de diciembre del 2006

El artículo 3° de la Ley 27444 señala que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, los siguientes:

- Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

- Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Por su parte, el artículo 6.1 de la misma norma establece que la motivación del acto administrativo deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos

probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

Teniendo en cuenta las normas citadas, en el presente procedimiento no ha quedado plenamente acreditado que el software registrado es similar al software presentado por Química Suiza S.A., al no haberse efectuado un informe sobre la comparación de los códigos fuente por parte de un especialista en la materia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Resolución N° 465-2006/ODA-INDECOPI de fecha 29 de diciembre del 2006 no se encuentra debidamente motivada, por cuanto no se han acreditado de manera fehaciente los hechos materia de la presente controversia. Por lo tanto, la mencionada resolución se encuentra incurso en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 inciso 1 de la Ley 27444.

En tal sentido y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General<sup>2</sup>, corresponde a la Sala declarar la nulidad de la Resolución N° 465-2006/ODA-INDECOPI de fecha 29 de diciembre del 2006, y devolver lo actuado a la Oficina para que emita Resolución de acuerdo a lo señalado por la Sala en los párrafos precedentes.

### RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar NULA la Resolución N° 465-2006/ODA-INDECOPI de fecha 29 de diciembre del 2006 y devolver los actuados a la Oficina a fin de que emita una nueva resolución, conforme a lo señalado por la Sala de Propiedad Intelectual.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

**BEGOÑA VENERO AGUIRRE**  
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

<sup>2</sup> "Artículo 13.- Alcances de la nulidad  
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. (...)"