

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

Tutela administrativa. Multas. Criterios para su determinación.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 25-9-2007

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 1884-2007/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“Por su naturaleza, la multa es la pena pecuniaria impuesta a la denunciada por haber infringido la Ley de Derechos de Autor. A la autoridad administrativa le corresponde no sólo tutelar estos derechos y, a través de ello, cautelar el acervo cultural del país, sino también difundir la importancia y el respeto de los derechos de autor para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos”.

“La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta:

a) El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractorio. En el presente caso, la denunciada efectuó la reproducción del software del denunciante para realizar una obra derivada. En ese sentido, la Sala determina que el provecho ilícito sería lo que dejó de pagar por el software utilizado sin autorización.

b) Con la imposición de la multa, la Sala no sólo busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractorio sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal. Por ello, de ser la multa de magnitud similar al provecho ilícito, no se lograría este objetivo, ya que la multa podría ser percibida por el infractor tan sólo como un riesgo a asumir justificable por el potencial de ganancia.

c) Debe tenerse en cuenta la naturaleza de la infracción cometida. En el caso concreto, la denunciada no actuó con ánimo de obtener lucro directo con su actividad, puesto que no se dedica a la comercialización de software.

d) También debe tenerse en cuenta la actitud procesal del denunciado. En el caso concreto, el denunciado ha orientado su actuación procedimental a cuestionar las pruebas aportadas al procedimiento y no a esclarecer los hechos materia de controversia, circunstancias que serán tomadas en cuenta por la Sala al momento de determinar el monto de la multa”.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de agosto del 2005, el Servicio de Administración Tributaria de Piura (Perú) interpuso ante la Oficina de Derechos de Autor una denuncia administrativa contra el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Perú), por presunta infracción a la legislación sobre Derecho de Autor. El denunciante manifestó lo siguiente:

- (i) Para la correcta administración de los tributos municipales de competencia de la Municipalidad Provincial de Piura, ejecutó un proyecto de elaboración de un software.
- (ii) El producto de dicho proyecto fue el programa de ordenador denominado Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), el mismo que fue registrado como software de su titularidad ante la Oficina de Derechos de Autor, bajo la partida registral N° 00889-2003.
- (iii) El 26 de julio del 2005, se llevó a cabo en el local del denunciado una diligencia de inspección. En dicha diligencia se procedió a imprimir las pantallas de las computadoras que se encontraban en dicho local, así como las partes más importantes de los códigos fuente del software denominado Sistema Tributario Municipal (STM), de titularidad del denunciado.
- (iv) De la información levantada se puede apreciar que el STM es una copia del SIAT, por las siguientes consideraciones:

1. Las pantallas impresas del STM son las mismas que el SIAT, salvo la diferencia del color.

2. Uno de los íconos o ventanas del menú contiene la opción BCP, que es un sistema de pago utilizado por el denunciado, dentro de sus operaciones, pero que no es un servicio que ofrece.

3. La estructura del STM es la misma que la del SIAT, exceptuando el nombre del proyecto.

4. Se puede apreciar que el STM está jerárquicamente organizado, de acuerdo al siguiente orden:

a. Nombre del proyecto.

b. Una carpeta denominada formularios.

c. Una carpeta llamada módulos.

5. Los nombres de los formularios del STM eran los mismos que los del SIAT, y la disposición de los mismos dentro de la estructura era casi la misma.

6. La descripción de los comentarios que se incluyen en el código son los mismos que los que tiene el SIAT.

7. Los mensajes que emitía el sistema son los mismos que emite el SIAT, como por ejemplo: “no se ha seleccionado un nombre de contribuyente válido” o “el contribuyente no posee inquilinos”.

8. Los nombres de los controles usados y de los procedimientos coincidían con los del SIAT.

9. La distribución de los controles es la misma; los textos en los botones, las etiquetas, radio buttons, título del formulario, etc. son los mismos.

10. La única diferencia visible es el cambio básicamente de los colores entre los formularios: el SIAT mantiene los colores predeterminados del sistema operativo, mientras que el STM utiliza colores y formas rediseñadas posiblemente mediante software especializado.

11. Los mismos controles se utilizan, y la ubicación de los mismos dentro del formulario es la misma y hasta las propiedades de ancho, alto y color de letra coinciden.

12. Los formatos predeterminados de las fechas son 01/01/1900 y de la caja de texto que almacena el motivo es “MIGRACIÓN INICIAL”.

13. Desde el inicio del código, en el módulo de arranque, se encontraron las mismas líneas, en el mismo orden y hasta con los mismos nombres de variables y constantes, diferenciados un poco por la ubicación (número de línea) y variables borradas.

14. Incluso como nombre de usuario se presenta las iniciales de nombre y el apellido de una persona que trabaja en el SATP: este usuario que contiene el STM es “jchanduvi”, que corresponde al nombre de Jenny Chanduví.

15. En general el código era el mismo, en la mayor parte del módulo, los nombres de variables, parámetros, funciones y nombres de procedimientos almacenados. Incluso los comentarios del código tenían el mismo formato.

16. Las tablas del STM que se recogieron tenían los mismos prefijos y nombres, algo que resulta extraño si se siguen las reglas para generar nombres de estructuras bastante elaboradas y hasta cierto punto complejas.

17. Los errores ortográficos que tiene el SIAT los tiene el STM.

El Servicio de Administración Tributaria de Piura solicitó lo siguiente:

- Se sancione al denunciado por la infracción a su derecho de propiedad sobre el software Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT).

- Se disponga una compensación económica a su favor por la utilización del software Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), las costas y costos del procedimiento, así como las costas y los costos del procedimiento previo de inspección de software realizado en el local del denunciado el 26 de julio del 2006; hasta por un monto de US\$ 50 000,00.

Con fecha 22 de noviembre del 2005, la Oficina admitió a trámite la denuncia por presunta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y transformación del software Sistema Integrado de Administración Tributaria -SIAT. Asimismo, invitó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 1 de diciembre del 2005.

Con fecha 1 de diciembre del 2005, se llevó a cabo la audiencia de conciliación programada para la fecha, no llegando las partes a ningún acuerdo conciliatorio.

Con fecha 5 de diciembre del 2005, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo solicitó, como pretensión principal, que se declare la nulidad de la providencia del 22 de noviembre del 2005 que admite a trámite la denuncia y, como pretensión subordinada, que

se declare infundada la presente denuncia administrativa.

El denunciado señaló lo siguiente:

(i) Mediante edicto municipal N° 001-A-GPCH-2003 del 12 de mayo de 2003, se resolvió aprobar la creación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATC), como Organismo Descentralizado del Gobierno Provincial de Chiclayo, con personería de Derecho Público Interno y Privado con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

ii) El denunciante presenta como medio probatorio el contenido del expediente N° 667-2005/ODA, sin embargo, dicho procedimiento no pudo iniciarse por existir falta de legitimidad para obrar del denunciado, ya que el procedimiento estaba dirigido contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que tiene una personalidad jurídica distinta.

iii) El denunciante también presenta como medio probatorio el resultado del procedimiento signado con el expediente N° 998-2005/ODA, el mismo que aún no ha causado estado por estar en trámite un recurso de apelación. En ese sentido, la prueba presentada por la denunciante carece de eficacia legal y, por tanto, no resulta idónea para fundar en ella cualquier tipo de decisión.

iv) En el presente caso, la Oficina estaría supliendo la voluntad de las partes pues incorpora una pretensión no presentada por la parte denunciante, ya que en su escrito de denuncia el denunciante no hace referencia a los supuestos derechos afectados como sí lo hace la autoridad administrativa al señalar que estos derechos serían los patrimoniales de reproducción y transformación.

v) El denunciante no ha podido determinar que el STM es una copia del SIAT. El STM se viene desarrollando desde su inicio de operaciones el día 22 de noviembre de 2004, siendo un software desarrollado por un equipo técnico y profesional en ingeniería informática al mando de los señores Fernando Ruiz Inga, Marco Tulio Coveñas Vega y Andrés Villar Jáuregui, que son también autores del software SIAT, quienes continúan implementando y desarrollando módulos y programas de acuerdo a las necesidades propias del Gobierno Provincial de Chiclayo.

Mediante providencia del 16 de enero del 2006, la Oficina declaró improcedente la solicitud de nulidad presentada por el denunciado y tuvo por presentados sus descargos.

Con fecha 30 de enero del 2006 el Servicio de Administración Tributaria de Piura solicitó a la Oficina se ordene la medida cautelar de cese de la actividad ilícita, que en el presente caso consistiría en el cese del uso sin autorización del software denominado Sistema Integrado de Administración Tributaria - SIAT.

Con fecha 19 de abril del 2006, el denunciado reiteró su solicitud de nulidad de todo lo actuado por estar en trámite un recurso de apelación en el procedimiento de inspección seguido bajo el expediente N° 998-2005/ODA, en el que se basa la presente denuncia administrativa.

Con fecha 28 de abril del 2006, la Oficina dispuso lo siguiente:

- A la solicitud de medida cautelar presentada por el denunciante, antes de evaluar los requisitos de admisibilidad y procedencia de la misma, éste debía cumplir con acreditar ante la Oficina el supuesto daño irreparable establecido en el literal c) del artículo 179° del Decreto Legislativo N° 822.

- A la solicitud de nulidad planteada por el denunciado, improcedente la misma.

Con fecha 16 de mayo del 2006, el denunciado interpuso recurso de apelación contra la providencia de fecha 28 de abril del 2006.

Con fecha 19 de mayo del 2006, el denunciante cumplió con el requerimiento efectuado por la Oficina mediante resolución del 28 de abril del 2006.

Mediante providencia del 12 de junio del 2006, la Oficina dispuso lo siguiente:

Declaró improcedente el recurso de apelación presentado contra la resolución del 28 de abril del 2006.

Ordenó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita, por lo que el denunciado debía abstenerse de comercializar el software denominado Sistema Integrado de

Administración Tributaria –SIAT- de titularidad del denunciante, sin contar con la autorización previa y por escrito de éste.

Citó a las partes a un informe oral para el día 03 de julio del 2006.

Con fecha 22 de junio del 2006, el denunciante solicitó la aclaración de la providencia del 12 de junio del 2006, en el extremo referido a la medida cautelar ordenada por la Oficina.

Con fecha 22 de junio del 2006, el denunciado interpuso recurso de apelación contra la providencia del 12 de junio del 2006.

Con fecha 03 de julio del 2006, se llevó a cabo el informe oral dispuesto mediante providencia del 12 de junio del 2006.

Mediante proveído de fecha 05 de julio del 2006, la Oficina de Derechos de Autor concedió, sin efecto suspensivo, el recurso de apelación presentado.

Con fecha 19 de setiembre del 2006, el Servicio de Administración Tributaria de Piura señaló que, mediante Resolución N° 1271-2006/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo contra las providencias del 26 de julio y 22 de agosto del 2005, vinculadas a la inspección de software presentada como prueba en el presente expediente.

Mediante memorándum N° 0712-2006/ODA del 31 de octubre del 2006, la Oficina remitió al Área de Informática y Sistemas del Indecopi un disco compacto conteniendo la parte más importante del software denominado "Sistema Integrado de Administración Tributaria - SIAT", así como fotocopias de la parte esencial del código fuente del software titulado "Sistema Tributario Municipal", a efecto de que se realice un análisis comparativo entre ambos códigos.

Con fecha 21 de diciembre del 2006, el Área de Informática y Sistemas del Indecopi, mediante memorándum N° 294-2006/GAF-SIS, presentó el informe N° 064-2006/GAF-SIS con las conclusiones del análisis efectuado.

Con fecha 12 de enero del 2007, el denunciado cuestionó la validez del Informe N° 064-2006-GAF-SIS por los siguientes fundamentos:

(i) Conforme al estado del procedimiento, ni la parte denunciante ni la parte denunciada han ofrecido como medio probatorio la realización de un informe, por lo que carece de valor probatorio, sobre todo si el procedimiento se encontraba en la etapa de informe oral.

ii) Que, en ningún momento se ha demostrado que el material obtenido en el procedimiento seguido bajo el expediente N° 998-2005/ODA represente la parte esencial del sistema STM, por tanto, se está partiendo de un supuesto errado que puede llegar a producir en la autoridad o funcionario responsable de la actuación procedimental concluir erradamente que se está ante dos sistemas informáticos iguales.

iii) Que la materia del informe versa sobre el análisis de un medio probatorio obtenido en violación al debido procedimiento y que actualmente se encuentra en la vía judicial a través de una demanda contencioso administrativa.

Mediante Resolución N° 12-2007/ODA-INDECOPI de fecha 22 de enero del 2007, la Oficina declaró fundada la denuncia interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria de Piura contra el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo. Consideró lo siguiente:

(i) No es correcta la afirmación del denunciado en el sentido que el informe solicitado por la Oficina al Área de Informática del Indecopi carece de valor probatorio al encontrarse el procedimiento en la etapa de informe oral, pues el procedimiento administrativo carece de etapas preclusivas.

(ii) La administración se encuentra obligada a realizar todas las actuaciones que considere pertinentes a fin de establecer la verdad material, lo que incluye el solicitar el auxilio de órganos de apoyo a fin de generar certeza respecto de un hecho controvertido, con el propósito de resolver el conflicto presentado. Esta obligación va más allá de que exista o no una solicitud de alguna de las partes.

(iii) De acuerdo con el acta de inspección que obra a fojas 15 y 16 del expediente N° 998-2005/ODA, el funcionario a cargo de la diligencia de inspección en el local del denunciado solicitó a los encargados del local inspeccionado que se imprimieran las partes más importantes del código fuente, información que fue declarada reservada en dicho acto, siendo una obligación de éstos cumplir con el mandato de la Oficina. Dichos impresiones han sido tomadas como base para el análisis efectuado por el Área de Informática y Sistemas del Indecopi.

iv) De acuerdo a lo expresado en la partida registral N° 889-2003, el software Sistema Integrado de Administración Tributaria fue creado por los siguientes autores: Fernando Ruiz Inga, Jorge Alvarado Tabacchi, Marco Tulio Cobeñas Vega, William Alberto Sánchez Elías, Guillermo Cuarto Gonzáles Criollo, Enny Arteaga Guerrero, Juan Quinde Li Say Tan, Andrés Ricardo Villar Jáuregui y María García Pasco.

v) El denunciado, mediante escrito del 05 de diciembre de 2005, ha señalado que el software Sistema Tributario Municipal fue desarrollado por los señores Fernando Ruiz Inga, Marco Tulio Cobeñas Vega y Andrés Villar Jáuregui.

vi) Mediante Informe N° 181-2005-DI-GO/SATCH, el señor Fernando Ruiz Inga realiza una serie de observaciones respecto de las afirmaciones elaboradas por el denunciante en su escrito de denuncia.

vii) Las interfaces de dos programas de ordenador similares no necesariamente son similares entre sí; y por otro lado, las interfaces de dos programas de ordenador diferentes no necesariamente son diferentes entre sí.

viii) Los argumentos de ambas partes básicamente se han enfocado en las semejanzas y diferencias de las interfaces de usuario de los programas en cuestión y no han analizado el código fuente de ambos software a fin de determinar la posible similitud o no entre ambas obras.

ix) Para que la autoridad considere necesario acceder al código fuente de determinado software, el denunciante o el denunciado de una supuesta infracción a sus derechos debe acreditar ante ésta la posibilidad real de que alguna de las partes

haya tenido o haya podido tener acceso a este código fuente.

(x) Los medios a través de los cuales puede tenerse acceso al código fuente o a la documentación preparatoria de un software, pueden ser los siguientes: 1. Un proceso de ingeniería inversa; 2. El acceso a la documentación preparatoria y/o a una copia del código fuente a través de medios ilícitos; 3. Que los autores de ambos software sean los mismos; 4. Incumplimiento de un deber de confidencialidad por parte de algún trabajador, autor o productor, entre otros.

(xi) De acuerdo a lo manifestado por el denunciante, se ha acreditado en el presente procedimiento que los autores Fernando Ruiz Inga, Marco Tulio Cobeñas Vega y Andrés Villas Jáuregui, coautores del software “Sistema Integrado de Administración Tributaria”, son también autores del software “Sistema Tributario Municipal”, utilizado por el denunciado, por lo que se acredita la situación descrita en el punto 3 del párrafo precedente.

(xii) Mediante Informe N° 064-2006/GAF-SIS, el Área de Informática del Indecopi concluyó que el Sistema Tributario Municipal (STM) es una copia con ligeras modificaciones tanto en su estructura como en la funcionalidad del software, del Sistema Integrado de Administración Tributaria.

(xiii) Si bien la funcionalidad de un software no está protegida por la legislación de derechos de autor (pues pueden existir varios programas de ordenador sobre administración tributaria), la estructura del mismo sí lo está. En ese sentido, el acto de reproducción ilícito del software o programa de ordenador se verifica tanto si se reproduce toda la obra como si se reproduce parte de ésta.

(xiv) Respecto de lo señalado por el denunciado de que no existe identidad entre ambos programas, la copia de una obra puede ser total o de partes sustanciales de la misma. Incluso muchas veces, como se da en el caso de plagio, los infractores cambian algunos aspectos de la obra reproducida a efecto de “disfrazar” la copia y presentarla como una obra distinta de la obra plagiada. Es por ello que un análisis entre dos obras tiene que basarse en las semejanzas existentes entre ambas y no en las diferencias. Dicho hecho es corroborado por el denunciante en el punto 6) de las conclusiones del escrito de fecha 12 de

Enero de 2007, al señalar que “El informe en cuestión sólo permite acreditar que el SIAT y el STM tienen algunas similitudes en una parte muy mínima de sus códigos fuente debido a la identidad de los autores (...)”.

(xv) El denunciante no ha acreditado cuánto es lo que hubiera percibido de haber autorizado la explotación del software “Sistema Integrado de Administración Tributaria - SIAT”, por lo que corresponde denegar la solicitud del denunciante en este extremo, sin perjuicio de las acciones que pueda tomarse en otra vía.

La Oficina dispuso lo siguiente:

- Declaró fundada la denuncia iniciada por el Servicio de Administración Tributaria de Piura contra el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, por infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y transformación, en consecuencia, aplicar la sanción de multa ascendente a 5 U.I.T.

- Denegó la solicitud de remuneraciones devengadas solicitada por el denunciante.

- Ordenó que el denunciante abone a favor del denunciante los costos del presente procedimiento.

- Ordenó el cese definitivo de la actividad ilícita, por lo que el denunciado debe abstenerse de seguir utilizando el software SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL - STM hasta que se eliminen las partes que copian al software SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SIAT-.

- Ordenó la inscripción de la presente Resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre Derechos de Autor.

Con fecha 1 de febrero del 2007, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo ha cometido infracción contra la legislación sobre el Derecho de Autor.

b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la primera instancia,

así como sobre las remuneraciones devengadas.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que, con fecha 31 de octubre del 2003, el Servicio de Administración Tributaria de Piura – SATP registró en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos el software denominado “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SIAT)”; el mismo que corre inscrito bajo la partida registral N° 889-2003.

En dicha partida registral se consignan los siguientes datos:

Autores	-Fernando Ruiz Inga -Jorge Alvarado Tabacchi -Marcos Tulio Cobeñas Vega -William Alberto Sánchez Elías -Guillermo Cuarto Gonzáles Creoll -Enny Arteaga Guerrero -Juan Quinde Li Say Tan -Andrés Ricardi Villar Jáuregui -María García Pasco
Productor	Servicio de Administración Tributaria de Piura - SATP
Tipo	Originaria, Colectiva, Inédita

2. Cuestión previa: facultad de la Oficina para actuar pruebas de oficio

De fojas 290 a 300 del expediente corre el informe N° 64-2006/GAF-SIS, que versa sobre el análisis realizado por el Área de Informática y Sistemas del Indecopi respecto a los código fuente de los sistemas SIAT y STM.

Respecto al informe antes descrito, la denunciada ha cuestionado la realización del mismo, señalando que no ha sido ofrecido por las partes y que no corresponde a la etapa del procedimiento, el mismo que se encontraba en informe oral. Sobre el particular, la Sala debe precisar que en el procedimiento administrativo no existen etapas preclusivas. En ese sentido, las partes pueden presentar argumentos y la Oficina puede actuar pruebas de oficio en

cualquier momento antes de la emisión de la resolución final.

En cuanto a las facultades de la Oficina para actuar pruebas de oficio, el artículo 34° del Decreto Legislativo 807 –aplicable al presente procedimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 174° del Decreto Legislativo 822– prescribe lo siguiente: “Vencido el plazo para presentar el descargo o actuadas las pruebas que fueren necesarias, el Secretario Técnico –entiéndase el funcionario designado por el jefe de la Oficina– pondrá en conocimiento de la Comisión –entiéndase el Jefe de la Oficina– todo lo actuado. Si de la revisión de la información presentada, la Comisión considera necesario contar con mayores elementos de juicio, le indicará al Secretario Técnico que notifique a las partes a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en el plazo que aquélla determine, o que actúe las pruebas de oficio que considere necesarias. Las partes deberán absolver las observaciones por escrito, acompañando los medios probatorios que consideren convenientes.”

De acuerdo a lo expuesto, la Oficina tiene la facultad de dictar pruebas de oficio si del análisis de la información presentada se considera necesario contar con mayores elementos de juicio. En ese sentido, la afirmación del denunciado carece de fundamento.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar que el informe realizado fue puesto a disposición de las partes, quienes han tenido la oportunidad de expresar sus argumentos respecto al mismo.

3. Alcance del Derecho de Autor

El autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial.

En tal sentido, corresponde determinar si la denunciada ha infringido la Ley de Derechos de Autor.

Contenido moral del Derecho de Autor

Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinadas a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11º de la Decisión 351, concordado con el artículo 22º del Decreto Legislativo 822, y comprenden, además de los derechos de divulgación¹ y paternidad²; los siguientes derechos:

Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 (artículo 11º inciso c) y el Decreto Legislativo 822 (artículo 25º) impiden modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

Efectuar la modificación de la obra: Por el derecho de modificación o variación, el autor tiene la facultad de modificar su obra antes o después de su divulgación (artículo 26º del Decreto Legislativo 822). No obstante ello, la norma señala que el autor debe respetar los derechos adquiridos por terceros, a quienes deberá previamente indemnizar por los daños o perjuicios que les pudiere ocasionar.

Contenido Patrimonial del Derecho de Autor

El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13º de la Decisión 351, concordado con el artículo 31º del Decreto Legislativo 822, de manera ejemplificativa. Entre ellas, en el presente caso, cabe destacar las referidas al derecho de reproducción y transformación.

¹ Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.

² Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición del creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo.

(VILLALBA, Carlos. *El Derecho Moral*, en: Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces y Fiscales de Perú. Documento OMPI/DA/JU/LIM/94 /4 del 13.6.1994. p. 22.)

a. Derecho de reproducción

Conforme al artículo 13º inciso a) de la Decisión 351, concordado con el artículo 31º inciso a) del Decreto Legislativo 822, el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento.

Tradicionalmente, se ha entendido que el derecho de reproducción comprende la fijación material de una obra, de tal forma que se puedan obtener una o varias copias de la obra, de manera total o parcial.³ Sin embargo, la evolución tecnológica ha ido configurando y afectando al concepto mismo de reproducción, de tal forma que hoy se incluyen dentro de dicho concepto las copias digitales de una obra en la memoria de un ordenador o las copias que se reproducen en la Internet, lo cual ha debilitado la exigencia de corporeidad.⁴

En consecuencia, es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.

Sin embargo, existen algunas excepciones al derecho de exclusiva del autor, como la contenida en el artículo 24º de la Decisión 351, concordado con el artículo 74º del Decreto Legislativo 822, que establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable para la utilización del programa.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del autor del programa está sujeto a los siguientes requisitos:

- Que quien la alegue sea un usuario lícito, es decir, licenciado o autorizado para el uso del programa.

³ LIPSZYC, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, Buenos Aires, 1993. p.179.

⁴ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001. p. 82.

- La copia o adaptación debe ser indispensable para el uso del programa, de manera que no están permitidas las transformaciones caprichosas, innecesarias o intrascendentes.

- En ningún caso, la copia o adaptación puede exceder el límite de la copia de seguridad.⁵

b. Derecho de transformación

De acuerdo al artículo 36º del Decreto Legislativo 822: “El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra, inclusive el doblaje y el subtítulo.”

Sobre el particular, Antequera Parilli señala que la realización autorizada de la transformación de una obra puede generar la creación de “obras derivadas”, protegidas como tales en cuanto tengan características de originalidad, dando lugar a un régimen de doble titularidad, tanto de la obra originaria como derivada.⁶

Sobre esta doble titularidad, Ferreyros apunta que dicha dualidad se resuelve sobre la base del principio por el cual el autor de la obra originaria tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la transformación de su obra, pero autorizada la adaptación, el autor de esta obra derivada es el titular de los derechos sobre su aporte, sin perjuicio de la protección del autor de la obra originaria empleada para realizarla.⁷

Bercovitz Rodríguez-Cano señala que un tema crucial para la explotación del derecho de transformación es el de su relación con el derecho moral de integridad⁸. Señala el autor que: “Por definición, una transformación es una alteración de la obra original. Y si en algunos casos en principio se pretenderá ser fiel a la obra original (adaptación), en otros,

simplemente se pretenderá tomar o incorporar algunos elementos de la obra original, alterando el resto (por ejemplo, tomando sólo el personaje). Pero no tiene sentido interpretar que el cesionario del derecho de transformación está siempre sometido al ejercicio del derecho de integridad del primer autor cuando la adaptación no sea de su agrado. (...)”⁹

4. Disposiciones especiales para los programas de ordenador

De acuerdo al artículo 69º del Decreto Legislativo 822: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

La protección establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.”

Asimismo, el artículo 71º de la norma citada indica lo siguiente en cuanto a los derechos del productor del software: “Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo.”

5. Infracción a las normas sobre Derecho de Autor

Se considera una infracción a la ley de Derecho de Autor cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.

⁵ ANTEQUERA, Ricardo y Marysol FERREYROS. El Nuevo Derecho de Autor en el Perú. Editorial The Perú Reporting, Lima, 1996. p. 231.

⁶ Op. Cit., pp. 140-141.

⁷ Op. Cit., pp. 99-100.

⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coordinador). Manual de Propiedad Intelectual. Valencia, Editorial Tirant lo blanch, 2001. p. 95.

⁹ Loc. Cit.

El artículo 37º del Decreto Legislativo 822 establece que, siempre que la ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor.

Entre los medios probatorios ofrecidos por las partes, tenemos los siguientes:

- *Copia de la partida registral Nº 889-2003 (fojas 13).*
- *El contenido del expediente Nº 998-2005/ODA, en el cual se realizó una inspección en el local del denunciado.*

Asimismo, de fojas 290 a 300 del expediente corre el informe Nº 64-2006/GAF-SIS, que versa sobre el análisis realizado por el Área de Informática y Sistemas del Indecopi respecto a los códigos fuente de los sistemas SIAT y STM.

El informe antes descrito concluyó que el “Sistema Tributario Municipal (STM) es una copia, con ligeras modificaciones tanto en su estructura como en la funcionalidad del software, al Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT).”

De acuerdo a lo antes expuesto, la Sala deberá determinar los derechos presuntamente infringidos.

Al definir el derecho de transformación, el artículo 36º del Decreto Legislativo 822 señala entre las posibilidades de transformación de la obra la traducción, adaptación, arreglo, doblaje o subtítulo de la misma. Las actividades antes descritas se refieren a la variación de la forma de expresión de la obra. A manera de ejemplo, al traducir una obra no se está efectuando modificaciones a la misma, sino que se está expresando en otro idioma; de la misma manera, al realizar una obra cinematográfica basada en una obra literaria, no se está cambiando la obra sino que la misma se expresa por un arte diferente. De acuerdo a la Ley, las dos situaciones antes descritas necesitan la autorización del autor de la obra originaria.

Si bien no queda claro si el derecho de transformación pueda aplicarse a los programas de ordenador, los autores de un software pueden, en ejercicio del derecho moral de modificación o variación al que se refiere el artículo 26º del Decreto Legislativo 822, realizar modificaciones o versiones sucesivas del programa o programas derivados, tal como ha sucedido en el presente caso¹⁰. En ese sentido, no resulta aplicable al mismo el derecho de transformación, debiendo declararse la denuncia improcedente en dicho extremo.

En este punto, la Sala considera necesario precisar que, no obstante la presente denuncia versa sobre infracción al derecho de reproducción y transformación, para la resolución del presente caso es necesario analizar algunos aspectos referidos al derecho moral de modificación o variación.

En el caso concreto, tres de los autores del programa SIAT (Fernando Ruiz Inga, Marco Tulio Cobeñas Vega y Andrés Villar Jáuregui) realizaron modificaciones al mismo para crear el software STM de la denunciada, por encargo del denunciado Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, sin que se haya probado que los demás autores autorizaron la realización de dichas modificaciones.

Sin entrar a analizar la falta de autorización de los demás autores del programa SIAT para la realización del programa STM por parte de Fernando Ruiz Inga, Marco Tulio Cobeñas Vega y Andrés Villar Jáuregui, la Sala debe tener presente que el mismo artículo 26º del Decreto Legislativo 822 señala que, cuando el autor haga ejercicio del derecho moral de modificación o variación, debe respetar los derechos adquiridos por terceros, a quienes deberá previamente indemnizar por los daños o perjuicios que les pudiese ocasionar.

Es claro que, para realizar la modificación del programa de ordenador, versiones sucesivas o programas derivados del mismo (como es el

¹⁰ Sobre el particular, el artículo 71º del Decreto Legislativo 822 señala, en su segundo párrafo, que los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de *modificaciones o versiones sucesivas del programa*, ni de *programas derivados* del mismo.

caso del STM), es necesario realizar la reproducción de la obra originaria, en este caso el programa SIAT.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a la presunción establecida en el artículo 71° del Decreto Legislativo 822, se presume que los autores de la obra han cedido al productor el forma ilimitada y exclusiva y por toda su duración, los derechos patrimoniales de la obra, entre ellos los derechos de reproducción y transformación de la obra. En ese sentido, al ser el Servicio de Administración Tributaria de Piura productor del software SIAT y por lo tanto titular de los derechos patrimoniales sobre dicha obra -entre los cuales se encuentra el derecho de reproducción-, cualquier uso de la misma debió contar con su autorización previa.

Dado que el denunciado Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo no ha demostrado contar con la autorización del denunciante para efectuar la reproducción del programa SIAT para la elaboración del programa STM, la presente denuncia debe ser declarada fundada en dicho extremo.

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la denuncia por afectación al derecho patrimonial de reproducción, y fundada por afectación al derecho patrimonial de reproducción.

6. Determinación de las sanciones

Las sanciones previstas por la Ley de Derechos de Autor tienen por objeto penalizar al infractor por la violación de los derechos de autor y resarcir al titular del provecho ilícito obtenido por el infractor. Es necesario entonces analizar cada una de las sanciones impuestas por la Primera Instancia para determinar la que corresponde al hecho sancionado.

5.1 Multa

Por su naturaleza, la multa es la pena pecuniaria impuesta a la denunciada por haber infringido la Ley de Derechos de Autor. A la autoridad administrativa le corresponde no sólo tutelar estos derechos y, a través de ello, cautelar el acervo cultural del país, sino también difundir la importancia y el respeto de los

derechos de autor para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta:

a) El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractorio. En el presente caso, la denunciada efectuó la reproducción del software del denunciante para realizar una obra derivada. En ese sentido, la Sala determina que el provecho ilícito sería lo que dejó de pagar por el software utilizado sin autorización.

b) Con la imposición de la multa, la Sala no sólo busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractorio sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal. Por ello, de ser la multa de magnitud similar al provecho ilícito, no se lograría este objetivo, ya que la multa podría ser percibida por el infractor tan sólo como un riesgo a asumir justificable por el potencial de ganancia.

c) Debe tenerse en cuenta la naturaleza de la infracción cometida. En el caso concreto, la denunciada no actuó con ánimo de obtener lucro directo con su actividad, puesto que no se dedica a la comercialización de software.

d) También debe tenerse en cuenta la actitud procesal del denunciado. En el caso concreto, el denunciado ha orientado su actuación procedimental a cuestionar las pruebas aportadas al procedimiento y no a esclarecer los hechos materia de controversia, circunstancias que serán tomadas en cuenta por la Sala al momento de determinar el monto de la multa.

Por las consideraciones anteriores, la Sala determina que el monto de la multa debe ascender a 5 UIT.

7. Cese de la actividad ilícita

Teniendo en consideración que ha quedado acreditada la infracción cometida por el Sistema de Administración Tributaria de Chiclayo,

corresponde ordenar el cese de la actividad ilícita, en consecuencia, el denunciado deberá abstenerse de utilizar el software STM en tanto no cuente con la autorización de la denunciante para la utilización del software SIAT.

8. Solicitud de indemnización por parte del denunciante

En su escrito del 6 de febrero del 2007, el Servicio de Administración Tributaria de Piura señaló que en su denuncia solicitó el pago de una compensación económica por el uso indebido del software de su propiedad, y no una compensación por remuneraciones devengadas.

Sobre el particular, la Sala estima pertinente precisar que la legislación sobre Derecho de Autor no ha previsto que la autoridad administrativa pueda resolver sobre materia indemnizatoria, correspondiendo tal competencia a la autoridad judicial respectiva.

RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR EN PARTE el artículo primero de la Resolución N° 12-2007/ODA-

INDECOPI de fecha 22 de enero del 2007, que declaró fundada la denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria de Piura contra el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo por afectación al derecho de reproducción; **REVOCÁNDOLA** en el extremo que declaró fundada la denuncia por afectación al derecho de transformación, declarando **IMPROCEDENTE** la denuncia en dicho extremo.

Segundo.- CONFIRMAR el artículo cuarto de la Resolución N° 12-2007/ODA-INDECOPI de fecha 22 de enero del 2007.

Tercero.- Dejar FIRME la Resolución N° 12-2007/ODA-INDECOPI de fecha 22 de enero del 2007 en lo demás que contiene.

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