

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

Piratería. Plagio. Apreciación en concreto. Importación de ejemplares ilícitos. Diseños.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 24-7-2007

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 1438-2007/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“... la Oficina de Derechos de Autor inició de oficio un procedimiento de denuncia administrativa contra la empresa [...], por presunta infracción al derecho de importación, toda vez que estaría importando diversos productos con reproducciones del personaje denominado BARBIE. Asimismo, mantuvo vigente la medida cautelar de incautación ordenada [...], respecto de los productos importados por la denunciada materia de la presente denuncia”.

[...]

“Ha quedado acreditado que la denunciada ha importado mil seiscientos veinte unidades de papel para regalo plastificados, conteniendo las imágenes del personaje BARBIE (cabe precisar que en algunos de dichos productos se consigna la denominación BEAUTY), tal como consta en el acta de Inspección y Comiso ...”.

“La denunciada señaló que su empresa no requería contar con autorización del titular de los derechos sobre el personaje BARBIE, toda vez que los rasgos principales del personaje que aparece en los productos incautados son diferentes a los rasgos del personaje BARBIE”..

“De las pruebas recabadas en la diligencia de Inspección y Comiso [...], se aprecia que la figura impresa en las bolsas para regalo plastificadas caracteriza a una mujer de tez clara y cabello largo rubio, y si bien en los productos incautados se consigna la denominación BEAUTY, las características del personaje antes descrito concuerdan con las del personaje BARBIE ...”.

“Finalmente, cabe precisar que, si bien la denunciada manifiesta que la apariencia de la muñeca representa una adolescente, dicho elemento no resulta trascendente a efectos de determinar la similitud entre los personajes, puesto que, conforme lo señalado anteriormente,

el personaje reproducido en los productos incautados recoge los elementos creativos del personaje protegido por el Derecho de Autor”.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES

Mediante proveído de fecha 11 de setiembre del 2006, la Oficina de Derechos de Autor inició de oficio un procedimiento de denuncia administrativa contra la empresa Bej Importaciones S.A.C., por presunta infracción al derecho de importación, toda vez que estaría importando diversos productos con reproducciones del personaje denominado BARBIE. Asimismo, mantuvo vigente la medida cautelar de incautación ordenada en el expediente N° 1393-2006/ODA¹ respecto de los productos importados por la denunciada materia de la presente denuncia.

¹ Mediante proveído de fecha 1393-2006/ODA de fecha 5 de setiembre del 2006, la Oficina de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:

- Ordenó la medida cautelar de inmovilización de la mercadería identificada con la DUA N° 118-06-10-152642-01-2-00 y contenida en el contenedor SUDU5941261, con manifiesto de embarque 118-06-2003 y conocimiento de embarque SUDUN64653938909, de propiedad de la empresa BEJ Importaciones S.A.C, condicionada a la nacionalización de la referida mercadería.

- Ordenó la medida cautelar de inspección de la mercadería antes señalada.

- De verificarse cualquier obra protegida por la legislación de derechos de autor, se proceda de oficio a su incautación.

- De no comprobarse la lesión de un derecho de autor de la mercadería inmovilizada, delegar a los funcionarios del Área de Fiscalización que designe el jefe del Área, la revocatoria de la medida cautelar de inmovilización en todo o en parte.

Con fecha 8 de setiembre del 2006, se llevó a cabo la diligencia ordenada mediante el proveído de fecha 5 de setiembre del 2006, en dicha diligencia se constató la existencia de los siguientes productos:

- Una caja de la serie N° 108 (ITEM BEJ338A), conteniendo dicha caja 540 bolsas de papel para regalo (plastificadas) con el personaje *BARBIE*. Asimismo, dichas bolsas de papel consigan la denominación *BEAUTY*.

- Dos cajas de la serie N° 108 (ITEM BEJ338A) conteniendo cada caja 540 bolsas de papel para regalo (plastificadas) con el personaje de *BARBIE*, haciendo un total de 1080 unidades.

Las cantidades constatadas fueron dadas conforme aparecía en el rotulado de dichas cajas. Posteriormente se procedió a la incautación de los productos antes indicados, tomándose dos productos como muestras. Finalmente, se revocó la medida cautelar de inmovilización respecto de los productos que no eran materia de incautación.

Pese a haber sido debidamente notificada, Bej Importaciones S.A.C. no absolvió el traslado de la denuncia.

Mediante Resolución N° 50-2007/ODA-INDECOPI de fecha 13 de febrero del 2007, la Oficina de Derechos de Autor declaró rebelde a la denunciada Bej Importaciones S.A.C. y declaró fundada la denuncia iniciada de oficio contra Bej Importaciones S.A.C. Consideró lo siguiente:

(i) *La denunciada ha reproducido imágenes muy similares al personaje BARBIE, en algunos bajo la denominación BEAUTY.*

(ii) *Las imágenes del personaje reproducidas en los productos importados por la denunciada tienen las características propias del personaje de titularidad de la empresa Mattel Inc., ya que en ambos casos existe una gran similitud en la forma particular del rostro, en la forma particular de los ojos, el tipo particular de sonrisa, el tipo de caída del cabello, el cuello estilizado, entre otras.*

(iii) *Si bien en algunos productos importados por la denunciada se hace referencia a la denominación BEAUTY, se puede concluir que en los productos incautados se ha reproducido el personaje BARBIE.*

(iv) *La denunciada no ha acreditado contar con la autorización respectiva del titular de los derechos para realizar la importación de los productos incautados.*

En atención a lo expuesto, la Oficina dispuso lo siguiente:

- *Sancionó a la denunciada con una multa ascendente a 1,5 UIT.*

- *Ordenar la incautación o comiso definitivo de la cantidad de 1 620 bolsas de papel de regalo plastificadas con reproducciones ilícitas del personaje BARBIE.*

- *Disponer la destrucción de las 1 620 bolsas de papel para regalo plastificadas con reproducciones ilícitas del personaje BARBIE.*

- *El cese definitivo de la actividad ilícita por parte de Bej Importaciones S.A.C.*

- La inscripción de la presente resolución en el registro de infractores de la Legislación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Con fecha 22 de febrero del 2007, *Bej Importaciones S.A.C.* interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) En la actualidad existen innumerables personajes similares al personaje *BARBIE* que, al igual que las figuras reproducidas en las bolsas importadas, presentan una figura estilizada, el cabello rubio, ojos almendrados y un cuello estilizado. No se niega la existencia de similitudes entre ambos personajes, sin embargo, la Oficina no ha realizado un análisis minucioso de sus características y principales rasgos.

(ii) El personaje *BARBIE* representa una muñeca con apariencia de una mujer adulta de aproximadamente 25 y 30 años, mientras que los personajes reproducidos en los productos importados por su empresa, representan muñecas con apariencia de adolescentes.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

1. Si *Bej Importaciones S.A.C.* ha cometido infracción a la legislación sobre Derecho de Autor.

2. De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. 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.

1.1 Con relación al 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, entre otros, los siguientes derechos: derecho de divulgación (artículo 23º del Decreto Legislativo 822), derecho de paternidad (artículo 24º de la norma citada, en concordancia con el literal b) del artículo 11º de la Decisión 351), así como el derecho de integridad (artículo 25º de dicha norma).

1.2 Con relación al 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 son de destacar las referidas al derecho de reproducción, distribución e importación.

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

b) Derecho de distribución

El artículo 13º inciso c) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31º inciso c) del Decreto Legislativo 822 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.

El artículo 34º del Decreto Legislativo establece que la distribución, a los efectos del Decreto Legislativo 822, "comprende la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra

forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de explotación.

Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales, no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas (...)."

La distribución implica necesariamente la incorporación de la obra o prestación a un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público, en ese sentido, todos aquellos modos de explotación que no permitan la incorporación física de la obra o prestación no pueden ser considerados como distribución.²

c) Derecho de importación

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31º inciso e) del Decreto Legislativo 822, el titular del derecho patrimonial tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.

Al respecto, el artículo 35º del Decreto Legislativo 822 establece que la importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas sin autorización del titular del derecho.

d) Derecho de distribución y derecho de importación

El artículo 89º del Decreto Legislativo 822 señala que cada una de las modalidades de utilización de las obras es independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso debe constar en forma expresa y escrita.

Si bien el derecho de distribución y el de importación comprenden actividades que forman parte de la misma cadena de comercialización de bienes, se trata de derechos distintos e independientes, tal como sucede con el derecho de reproducción y el de distribución.

Por un lado, el derecho de distribución otorga al autor o al titular del derecho la facultad de autorizar o prohibir la puesta a disposición del público en el mercado nacional del original o copias de la obra. Es decir, el titular será quien decida cómo su obra ingresa al mercado del país: venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia.

Por su parte, el derecho de importación otorga al autor la posibilidad de impedir el ingreso al territorio de ejemplares de su obra reproducidos ilícitamente. Este derecho comprende tanto a las obras fijadas en un soporte físico como aquellas que pueden transmitirse por medios analógicos o digitales. La importación constituye la etapa previa a la puesta a disposición al público de las obras.

Ahora bien, el derecho de importación sólo permite al titular del derecho autorizar o no el ingreso al territorio nacional de copias de la obra que hayan sido reproducidas sin autorización del titular del derecho.

Al respecto, Ricardo Antequera manifiesta que "En el documento que sirvió de base para redactar el texto definitivo de la nueva ley, se consagraba el derecho del autor de realizar, autorizar o prohibir la importación de los ejemplares de su obra, con independencia de que tales ejemplares estuvieran autorizados en el país de exportación, pero no en el ingreso, conforme al principio mantenido en el artículo 89º, primer párrafo, según el cual la cesión del derecho de explotación se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo "y al ámbito territorial" pactados contractualmente.(...) Pero en la redacción final se sustituyó el texto del documento base, para reconocer únicamente el derecho de realizar, autorizar o prohibir "la importación al territorio nacional de copias hechas sin la autorización del titular del

² BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Op. Cit., p. 83.

derecho por cualquier medio incluyendo la transmisión analógica”.³

El citado autor agrega lo siguiente: “Aparentemente, con esta modificación del texto base, se eliminó el derecho de permitir o prohibir la importación de ejemplares legítimos en el país de origen pero no autorizados para la importación, quedando limitado el derecho respecto de aquellos ejemplares no autorizados para ningún territorio por el respectivo titular.

Sin embargo, el mantenimiento de otros dispositivos contenidos en el documento base, o agregados en el proceso final de redacción, permiten afirmar que en relación con la importación de ejemplares autorizados para otro territorio y que ingresan al país, el titular del derecho sobre la obra conserva el de autorizar o no la distribución de tales ejemplares (v. gr.: por venta, alquiler o préstamo), así como las demás modalidades de explotación de dicha obra (v. gr.: Comunicación pública, reproducción, transformación) y que su consentimiento debe constar expresamente y por escrito, en cada caso (v.: art. 37°).

Ello quiere decir que dichos ejemplares, aunque introducidos al territorio nacional, no pueden ser distribuidos en el país.”⁴

2. Infracción a la Legislación de Derechos de Autor

Se considera una infracción a la legislación sobre Derecho de autor cualquier vulneración o afectación a las disposiciones contenidas en la misma, de acuerdo a lo señalado en el artículo 183° del Decreto Legislativo 822.

El artículo 37° 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.

Ha quedado acreditado que la denunciada ha importado mil seiscientos veinte unidades de papel para regalo plastificados, conteniendo las imágenes del personaje BARBIE (cabe precisar que en algunos de dichos productos se consigna la denominación BEAUTY), tal como consta en el acta de Inspección y Comiso del expediente N° 1393-2006/ODA.

La denunciada señaló que su empresa no requería contar con autorización del titular de los derechos sobre el personaje BARBIE, toda vez que los rasgos principales del personaje que aparece en los productos incautados son diferentes a los rasgos del personaje BARBIE.

De las pruebas recabadas en la diligencia de Inspección y Comiso del expediente N° 1393-2006/ODA, se aprecia que la figura impresa en las bolsas para regalo plastificadas caracteriza a una mujer de tez clara y cabello largo rubio, y si bien en los productos incautados se consigna la denominación BEAUTY, las características del personaje antes descrito concuerdan con las del personaje BARBIE, tal como se aprecia a continuación:



³ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y Marysol FERREYROS CASTAÑEDA. El Nuevo Derecho de Autor en el Perú. Lima, Editorial The Perú Reporting, 1996. p. 141.

⁴ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y Marysol FERREYROS CASTAÑEDA. Op.Cit., p. 142.



Figuras del personaje BARBIE



Figuras reproducidas en los productos incautados

Finalmente, cabe precisar que, si bien la denunciada manifiesta que la apariencia de la muñeca representa una adolescente, dicho elemento no resulta trascendente a efectos de determinar la similitud entre los personajes, puesto que, conforme lo señalado anteriormente, el personaje reproducido en los productos incautados recoge los elementos creativos del personaje protegido por el Derecho de Autor.

Por las consideraciones expuestas, al no haber acreditado la denunciada contar con la debida autorización previa y por escrito del titular de los derechos, se advierte que se ha vulnerado el derecho de importación contemplado en el artículo 35º del Decreto Legislativo 822. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia.

3. Determinación de sanciones

3.1 Multa

La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada por haber infringido las normas sobre Derecho de autor y derecho conexos. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

El artículo 188º del Decreto Legislativo 822 establece que las infracciones a la legislación sobre Derecho de autor y derechos conexos darán lugar a la aplicación de sanciones, como amonestación y multa, entre otras. Asimismo, establece que la multa será de hasta ciento ochenta (180) UIT⁵.

El artículo 186º del Decreto Legislativo 822 establece que las sanciones serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, el provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina.

De la revisión del expediente, la Sala ha podido apreciar que:

a) El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor está dado por lo que dejó de pagar por obtener la autorización de los titulares de los derechos de autor para importar productos que contienen reproducciones de sus obras sin autorización. En el presente caso, cabe precisar que los productos no han sido comercializados en el mercado peruano –debido a la incautación efectuada por la Oficina.

b) Además, se debe tener en cuenta la gravedad de la infracción. En el presente caso, la denunciada pretendía, a través de su conducta (comercializar los productos infractores), obtener un beneficio económico, lo que constituye una infracción grave. No

obstante lo anterior, debe tenerse en consideración que, en el presente caso, dicho beneficio no pudo ser obtenido, ya que los productos fueron incautados por la Oficina de Derechos de Autor antes que fuesen comercializados.

c) Asimismo, se debe tener en cuenta la conducta procesal de la denunciada. En el presente caso, ha sido declarada rebelde.

d) La multa debe ser impuesta teniendo en consideración las demás sanciones impuestas por la autoridad para el caso concreto, a fin de evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida. En el presente caso, también se ha ordenado la sanción de incautación definitiva de la mercadería incautada durante la diligencia de inspección.

e) Asimismo, la Sala debe tomar en cuenta los criterios señalados en otras resoluciones similares.

Cabe agregar que para fijar la sanción debe tenerse en consideración que la misma busca disuadir al infractor de seguir infringiendo los derechos de autor de terceros, de acuerdo al principio de razonabilidad al que se refiere el artículo 230º numeral 3 de la Ley N° 27444.

En tal sentido, en el presente caso, la Sala confirma la sanción de multa impuesta por la Oficina de Derechos de Autor, es decir, una multa ascendente a 1,5 UIT.

RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: CONFIRMAR la segunda disposición de la Resolución N° 50-2007/ODA-INDECOPI de fecha 13 de febrero del 2007.

Segundo: Dejar FIRME la Resolución N° 50-2007/ODA-INDECOPI de fecha 13 de febrero del 2007, en lo demás que contiene.

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

BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

⁵ Artículo modificado por la Ley N° 28571, publicada en el diario Oficial "El Peruano" el 6 de julio de 2005.