

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Tutela administrativa. Sanciones. Condena en costas.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 30-9-2008

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 2378-2008/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“... la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.

En el presente caso, en ningún momento la denunciada ha aceptado su condición de infractora a la Ley 28131, cuestionando más bien la aplicación de dicha normativa. Además, la denunciada fue advertida en numerosas ocasiones, conforme se desprende de las cartas notariales que le cursó la denunciante para que cumpla con efectuar el pago por concepto de copia privada, que podía ser objeto de una denuncia.

En tal sentido, se han configurado los supuestos necesarios para imponer a la denunciada el pago de los costos y costas incurridos por la denunciante en el presente procedimiento”.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de setiembre de 2007, Unión Peruana de Productores Fonográficos - UNIMPRO (Perú) – en virtud de lo dispuesto en el artículo 173 del Decreto Legislativo 822 (Ley sobre el Derecho de Autor), concordante con el artículo 55 de la Ley 28131 (Ley del Artista Intérprete y Ejecutante) – interpuso denuncia contra *Compudiskett S.R.L.* por haber cometido infracción contra lo previsto en el artículo 20 incisos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 28131 y su Reglamento. Manifestó lo siguiente:

(i) La empresa denunciada es una importadora dedicada exclusivamente a la comercialización de soportes CD y DVD, entre otros dispositivos, en grandes cantidades. No obstante, la denunciada ha desconocido los derechos que se generan por tales importaciones (pago de la compensación por cada soporte susceptible de fijar o grabar una obra o derecho protegido).

(ii) Su institución ha procedido a cursar cartas intimatorias simples y notariales desde el 16 de marzo de 2005, fecha en la que se le hace llegar la liquidación por compensación de copia privada aplicada a su primera importación y, desde dicha fecha, se le ha requerido por cada importación hasta la última efectuada con fecha 25 de julio de 2007, con la cual se le emplazó vía notarial.

(iii) Con fecha 12 de julio de 2006, la denunciada brindó respuesta a sus requerimientos señalando que no realizaba copias privadas y por ello no le alcanzaba la ley, lo cual ya le ha sido aclarado a través de sus múltiples comunicaciones, pero insiste en mantenerse al margen de la ley y sigue realizando sus importaciones con conocimiento del fuerte monto de dinero que a la fecha mantiene pendiente de pago por la compensación de copia privada.

(iv) *Compudiskett S.R.L.* ya ha sido denunciada de oficio por la Oficina de Derechos de Autor en el Expediente N° 880-2006/ODA mediante el cual se le sancionó por la misma infracción al pago de 10 UIT, lo que acredita su reincidencia.

(v) Se ha reunido con la denunciada a fin de ofrecerle facilidades de pago. Sin

embargo, pese a los cuestionamientos legales y denuncias existentes, la denunciada persiste en su actitud ilegal.

Adjuntó diversos medios probatorios consistentes en Declaraciones Únicas de Aduana, cartas notariales y liquidaciones de los montos a pagar por la denunciada, solicitó que cumpla con el pago de la compensación por copia privada hasta por la suma acumulada ascendente a S/. 1 190 654,02 soles, más el IGV, además de aplicársele una multa atendiendo a la gravedad de la falta cometida ya que es reincidente, así como la respectiva condena de costas y costos que genere el proceso.

Mediante proveído de fecha 1 de octubre de 2007, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia presentada por Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO contra *Compudiskett S.R.L.* por presunta infracción al artículo 20 de la Ley 28131 y al artículo 48 del Decreto Legislativo 822 y corrió traslado de la misma a la denunciada. Asimismo, citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 11 de octubre de 2007 (fecha en la cual las partes intercambiaron posiciones sin llegar a un acuerdo conciliatorio)¹. Finalmente, en cuanto al extremo del petitorio referido a las DUA N° 118-2007-148599-10-00; 118-2007-077225-10-00 y 118-2007-078585-10-00, declaró improcedente la denuncia al no haberse acreditado la constitución en mora de la denunciada en los términos del artículo 202 del Decreto Legislativo 822.

Con fecha 22 de octubre de 2007, *Compudiskett S.R.L.* (Perú) absolvió el traslado de la denuncia interpuesta manifestando lo siguiente:

(i) Al margen de que se hayan importado o no los productos materia de infracción y se haya pagado o no la compensación por copia

¹ Cabe precisar que en dicha audiencia se fijó una nueva fecha de conciliación para el día 29 de octubre de 2007, fecha en la cual tampoco se llegó a un acuerdo conciliatorio, citándose nuevamente a las partes para el día 15 de noviembre de 2007, fecha en la cual no se pudo llevar a cabo la audiencia debido a la inasistencia de la parte denunciada.

privada, lo cierto es que dichos hechos no constituyen ninguna infracción.

(ii) El espíritu del Decreto Legislativo 822 es sancionar a quien ejecuta el acto de hacer copias y no a un importador de soportes utilizados para hacer copias (piratas o privadas), por lo que, aún en el supuesto de que efectivamente el pago de esta compensación condicione la legalidad o no de la copia privada que un usuario realice, es claro que quien viole el artículo 48 del Decreto Legislativo 822 será quien realice la copia y no el importador que no ha realizado copias privadas.

(iii) El artículo 20 de la Ley 28131 establece que están obligados al pago de la compensación por copia privada el fabricante nacional así como el importador de los materiales o soportes idóneos que permitan la reproducción y, en el presente caso, el importador no ha “permitido” que se realice tal copia a ningún consumidor o cliente.

Con fecha 14 de diciembre de 2007, Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO solicitó la medida cautelar de inmovilización contra la denunciada sobre todo producto susceptible de fijar los derechos que su institución administra y que importe la denunciada a partir del dictado de la medida, ya que se trata de mercadería que, por su naturaleza, implica el pago de la compensación por copia privada que viene evadiendo reiteradamente. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Con fecha 18 de febrero de 2008, Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO solicitó que se ordene, a fin de no frustrar la medida cautelar solicitada, la medida de inmovilización sobre todo soporte susceptible de fijar los bienes intelectuales que administra, a efectos de evitar que la denunciada siga importando sin reconocer la compensación por copia privada.

Mediante proveído de fecha 25 de febrero de 2008, la Oficina de Derechos de Autor dispuso denegar la solicitud de medida cautelar de inmovilización presentada por la denunciante.

Mediante Resolución N° 083-2008/ODA-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2008, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada

la denuncia interpuesta por Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO contra *Computiskett S.R.L.* por incumplir el pago de la compensación por copia privada establecido en el artículo 20 de la Ley 28131. La Oficina consideró lo siguiente

(i) La denunciada, de acuerdo a las copias de las DUA presentadas por la denunciante, habría importado CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD-RW, Minidiscs, Mini CD, entre otros productos bajo las siguientes DUA: 126814, 124854, 067615, 048755, 107114, 100402, 035295, 043358, 034199, 073126, 060610, 023648, 027273, 029762, 028676, 023648, 032968, 014439, 005920, 008421, 201800, 164212, 152454, 073756, 050671, 176876, 165433, 138730, 081884, 0376583, 043721, 000016 y 152961.

(ii) Asimismo, se ha acreditado en el presente procedimiento que la denunciante ha requerido a la denunciada el pago de la remuneración por copia privada por las importaciones de soportes en blanco efectuadas bajo dichas DUA.

(iii) Habiéndose acreditado la obligación de pago, el requerimiento del mismo y la falta de pago de la compensación por copia privada por parte de la denunciada, la presente acción es fundada respecto de las DUA antes señaladas.

En atención a lo anterior, la Oficina dispuso imponer a la denunciada la sanción de amonestación (en atención a que la Sala de Propiedad Intelectual ha establecido en recientes resoluciones que al no haberse emitido una norma de rango legal o reglamentaria que establezca los parámetros de graduación de las multas por infracción a la Ley 28131, no es posible aplicar la sanción de multa). Asimismo, denegó la solicitud de reparación de omisiones y multa, el pago de los costos y costas derivados del presente procedimiento y ordenó la inscripción de la resolución en cuestión en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor.

Con fecha 11 de marzo de 2008, Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

(i) Claramente ha solicitado en su denuncia que se ordene el pago de las compensaciones devengadas por copia privada que ha generado la denunciada como producto de todas las importaciones de discos ópticos realizadas. Sin embargo, la Autoridad no se ha manifestado sobre este punto de vital relevancia, a pesar del contenido de la resolución materia de apelación que determina claramente la obligación de pago que mantiene pendiente la empresa denunciada y el requerimiento formal para gestionar dicho pago por parte de UNIMPRO, por lo que corresponde que se revise ante la instancia superior correspondiente.

(ii) Solicitó la aplicación de una sanción de multa a la denunciada, que se considere, además, la reincidencia de la denunciada, por lo que no existe razón para que se desestime su pedido al existir motivos que ameritan la aplicación de una multa, no siendo suficiente que frente a estos casos simplemente se amoneste a la denunciada, más aun si hasta el mes de setiembre de 2007, *Compudiskett S.R.L.* ya había importado más de ocho millones de unidades de discos ópticos.

(iii) Tampoco está de acuerdo con el extremo que deniega su solicitud de costas y costos, ya que se ha demostrado la gravedad de la infracción y la denunciada ha mostrado una conducta renuente.

Con fecha 17 de marzo de 2008, *Compudiskett S.R.L.* interpuso recurso de **apelación**.

Mediante proveído de fecha 26 de marzo de 2008, la Oficina de Derechos de Autor declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por *Compudiskett S.R.L.* al haberse interpuesto en forma extemporánea pero concedió el recurso de apelación interpuesto por Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO.

Con fecha 16 de abril de 2008, *Compudiskett S.R.L.* absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que no existe obligación de parte de su empresa para realizar el pago de devengados por concepto de compensación de copia privada y menos a recibir una multa por ello. Señaló que, conforme a lo señalado por la Sala mediante Resolución N° 1343-2007/TPI-INDECOPI, a la

fecha no se ha emitido norma de rango legal o reglamentaria que establezca los parámetros de graduación de las sanciones. En tal sentido, UNIMPRO no puede iniciar ningún procedimiento con fines análogos ante INDECOPI y si una amonestación es un tipo de sanción administrativa, entonces se está yendo contra lo establecido por el Tribunal.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si corresponde disponer el pago de devengados por concepto de compensación de copia privada por parte de *Compudiskett S.R.L.*
- b) De ser el caso, si corresponde imponer una sanción de multa a *Compudiskett S.R.L.* por los hechos denunciados.
- c) Si corresponde imponer el pago de costas y costos solicitado por Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Cuestión previa

Previamente a resolver el presente caso, la Sala considera necesario precisar que si bien *Compudiskett S.R.L.* interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 083-2008/ODA-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2008 (que declaró fundada la denuncia interpuesta por Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO contra *Compudiskett S.R.L.* por incumplir el pago de la compensación por copia privada establecido en el artículo 20 de la Ley 28131), dicho recurso fue declarado improcedente al haber sido interpuesto en forma extemporánea.

En tal sentido, la resolución en cuestión ha quedado consentida respecto de *Compudiskett S.R.L.* Sin embargo, dado que Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO interpuso recurso de apelación cuestionando la sanción impuesta a la denunciada y el hecho que no se haya impuesto a la denunciada el pago de la compensación por concepto de copia privada, así como el pago de las costas y costos correspondientes, la Sala únicamente procederá a pronunciarse sobre dichos extremos apelados.

2. Acerca de las tarifas por compensación por copia privada

Con fecha 15 de octubre del 2004, las sociedades de gestión colectiva Unión Peruana de Productores Fonográficos - UNIMPRO; Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes - ANAIE; Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales del Perú - EGEDA Perú, publicaron en el Diario Oficial "El Peruano" y en el diario "La República", las tarifas correspondientes a la compensación por copia privada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 inciso f) del Decreto Legislativo 822, dichas tarifas son exigibles para los usuarios en general, desde el 15 de noviembre de 2004.

3. La copia privada o copia personal

El artículo 2 del Decreto Legislativo 822, en su numeral 48, señala que el uso personal es la "Reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo".

Así, la definición de copia personal implica lo siguiente²:

1. Debe tratarse de un único ejemplar.
2. El uso está destinado, estrictamente, a un individuo o persona natural.

El artículo 48 del Decreto Legislativo 822 consagró, como excepción al Derecho de Autor y a los derechos conexos, la copia privada para uso exclusivamente personal. Así, este artículo establece que "Es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales (...)".

Asimismo, el Glosario de la Ley 28131 (Ley del Artista Intérprete y Ejecutante) define como Copia Privada a la "reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a la autorización prevista por la ley, mediante

aparatos o instrumentos técnicos, no reprográficos, de interpretaciones o ejecuciones grabadas en fonogramas, videocasetes o en cualquier otro soporte, siempre que la copia no sea objeto de utilización lucrativa".

3.1 La compensación por copia privada

La aparición y generalización de tecnologías de reproducción digital determinó el ejercicio cada vez más continuo del derecho de copia privada, lo que viene produciendo un desequilibrio en perjuicio de los titulares del derecho de reproducción sobre obras, producciones e interpretaciones artísticas, como son los autores, productores y artistas intérpretes y ejecutantes, respectivamente.

Por ello, y siguiendo una tendencia que se presenta desde hace algunos años en el Derecho comparado³, la Ley 28131 ha consagrado una remuneración a favor de los titulares de los derechos por la realización de tales copias privadas, con la finalidad de restaurar el equilibrio, a fin de mantener dicha práctica como una excepción o límite al derecho de reproducción. Ello va en beneficio directo de los usuarios de las obras, quienes podrán seguir gozando del beneficio de poder efectuar copias privadas, sin dejar por ello de compensar a los titulares de los derechos de autor o derechos conexos por el perjuicio que se les causa debido al reiterado uso de tal excepción.

3.2 Beneficiarios de la remuneración por copia privada

El artículo 20.1 de la Ley 28131 señala que los acreedores de esta remuneración son los artistas, autores y los productores de fonogramas y videogramas.

3.3 Obligados al pago de la remuneración por copia privada

De conformidad con el artículo 20.3 de la Ley 28131, son deudores de la obligación:

² Antequera Parilli y Ferreyros Castañeda. El Nuevo Derecho de Autor en el Perú. Lima, 1996, p. 173.

³ El derecho de remuneración a favor del autor por copia privada apareció en la legislación de Alemania en 1964 y, posteriormente, en España desde el año 1987.

- a) El fabricante nacional de materiales y soportes idóneos que permitan la reproducción de fonogramas y videogramas.
- b) El importador de dichos materiales y soportes.

La legislación pertinente no ha determinado el monto de la remuneración a percibir, pues la fijación de dicho monto, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de la Ley 28131 (aprobado por Decreto Supremo N° 058-2004-PCM), será fijada de común acuerdo por las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 28131, debiendo ser compartida entre los artistas intérpretes y ejecutantes, los autores, los productores de fonogramas y videogramas.

4. De la gestión colectiva de la compensación por copia privada

Las entidades de gestión colectiva, al igual que cualquier titular de derechos, se encuentran en la obligación de aplicar la regla prevista en el artículo 153 literal e) del Decreto Legislativo 822, para fijar el monto de la remuneración a percibir y sólo en el caso que se presente alguno de los supuestos establecidos en el artículo 93 del Decreto Legislativo 822, pueden proceder a aplicar criterios de cálculo distintos a los ingresos percibidos por la explotación de las obras que administran.

Una vez que las sociedades de gestión colectiva han determinado el monto de la remuneración a cobrar en virtud a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 058-2004-PCM, de conformidad con el literal f) del mismo artículo 153, se encuentran en la obligación de publicar sus tarifas con la finalidad de que cualquier usuario, antes de efectuar los actos que den nacimiento a la obligación de pago, tenga conocimiento del monto que le corresponderá abonar en el supuesto caso que decidiera efectuar los mismos.

Si el fabricante o importador de los soportes idóneos para la realización de copia privada, no se encuentra de acuerdo con las tarifas fijadas por las entidades de gestión, puede decidir no efectuar los actos que dan nacimiento a la obligación de pago.

5. Facultades de la Oficina de Derechos de Autor y de la Sala de Propiedad Intelectual

El citado artículo 20.1 de la Ley 28131, establece que la reproducción exclusivamente para uso privado de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas en forma de videogramas o fonogramas, en soportes o materiales susceptibles de contenerlos, origina el pago de una compensación por copia privada; siendo los obligados al pago de dicha compensación el fabricante nacional o el importador de los soportes o materiales antes mencionados.

El artículo 55⁴ de la norma citada establece que la Oficina de Derecho de Autor es la autoridad competente encargada de cautelar y proteger los derechos intelectuales de los artistas intérpretes y ejecutantes, pudiendo imponer las sanciones correspondientes.

De lo expuesto, queda claro que la Oficina de Derechos de Autor tiene plena competencia para sancionar los actos de incumplimiento de lo señalado en la Ley 28131.

6. Infracción a la Ley 28131

El artículo 50 de la Ley 28131 prescribe lo siguiente: “Constituye infracción la trasgresión, por acción u omisión, de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, así como de los tratados o convenios a que sobre la materia se ha obligado el Perú. (...)”.

En el caso concreto, se ha acreditado que la denunciada *Computiskett S.R.L.* ha realizado la importación de soportes idóneos para la reproducción de obras, producciones e interpretaciones artísticas, sin efectuar el correspondiente pago de la remuneración por copia privada, luego de haber sido intimada al pago del mismo, por lo que la Primera Instancia declaró fundada la denuncia interpuesta, extremo de la resolución que ha quedado

⁴ Artículo 55.- De las labores a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, por intermedio de la Oficina de Derechos de Autor, es la autoridad competente encargada de cautelar y proteger los derechos intelectuales del artista intérprete y ejecutante, pudiendo imponer las sanciones correspondientes.

consentido al no haberse impugnado por parte de la denunciada quien tendría que haber invocado el agravio de dicho extremo de la resolución.

7. Remuneraciones devengadas a favor de la denunciante

Previamente a analizarse el presente punto, se ha considerado efectuar las siguientes precisiones:

(i) El artículo 169 del Decreto Legislativo 822 dispone que la Oficina de Derechos de Autor tiene entre sus atribuciones:

“h) Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las remuneraciones devengadas en favor de los titulares del derecho”.

(ii) El artículo 193 de Decreto Legislativo 822 establece que, de ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

(iii) Asimismo, el artículo 194 establece que el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación.

Agrega que el pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

En ese sentido, cabe recordar que, en el presente caso, se está ante una infracción a la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante (Ley 28131)

En tal sentido, no corresponde a la autoridad fijar remuneraciones devengadas en lo que la infracción a la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante se refiere, por lo que a la autoridad administrativa sólo le corresponde declarar la

comisión de la infracción y, de ser el caso, imponer las sanciones pertinentes. Ello sin perjuicio del derecho de la denunciante de iniciar las acciones legales correspondientes a fin de que se efectúe el pago correspondiente.

8. Sanción aplicable

El artículo 169 literal g) del Decreto Legislativo 822, señala que la Oficina de Derechos de Autor es competente para sancionar, de oficio o a solicitud de parte, todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el Derecho de Autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar y disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos.

No obstante lo anterior, el artículo 50.2 de la Ley 28131 señala que: “El Reglamento de la presente Ley establecerá los tipos de sanciones y la escala de multas” (el subrayado es nuestro).

En efecto, el artículo 51 del Reglamento de la Ley 28131 (Decreto Supremo N° 058-2004-PCM) señala que “Las infracciones y sanciones en materia educativa, migratoria y de propiedad intelectual son reguladas por los organismos públicos competentes, conforme a la Tercera Disposición Final del presente Reglamento”.

A su vez, la Tercera Disposición Final del Reglamento señala que “Los Ministerios de Educación, Trabajo y de Promoción del Empleo, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el ente administrador del Fondo de Derechos Sociales del Artista, quedan autorizados para establecer las disposiciones complementarias necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para la aplicación del presente reglamento”.

Sin embargo, a la fecha no se ha emitido norma de rango legal o reglamentaria que establezca los parámetros de graduación de las sanciones por infracción a la Ley 28131, por lo que esta Sala es de la opinión que – tal como se ha establecido en las Resoluciones N° 1343-2007/TPI-INDECOPI, 1344-2007/TPI-INDECOPI y 1345-2007/TPI-INDECOPI de fecha 9 de julio del 2007 y 2290-2008/TPI-INDECOPI de fecha 18 de setiembre del 2008

– ante dicha omisión, no es posible imponer la sanción de multa sino sólo confirmar la sanción de amonestación impuesta por la Primera Instancia, al haberse acreditado la comisión de la infracción denunciada.

9. Costas y costos

De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000⁵, la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.

En el presente caso, en ningún momento la denunciada ha aceptado su condición de infractora a la Ley 28131, cuestionando más

bien la aplicación de dicha normativa. Además, la denunciada fue advertida en numerosas ocasiones, conforme se desprende de las cartas notariales que le cursó la denunciante para que cumpla con efectuar el pago por concepto de copia privada, que podía ser objeto de una denuncia.

En tal sentido, se han configurado los supuestos necesarios para imponer a la denunciada el pago de los costos y costas incurridos por la denunciante en el presente procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 083-2008/ODA-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2008, en el extremo que impuso a la denunciada la sanción de amonestación.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 083-2008/ODA-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2008, en el extremo que denegó el pago de los costos y las costas derivados del presente procedimiento y, en consecuencia, IMPONER el pago de costas y costos del procedimiento a favor del denunciante por parte de Computdiskett S.R.L.

Tercero.- Dejar FIRME la Resolución N° 083-2008/ODA-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2008 en lo demás que contiene.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañon

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

⁵Recaída en el expediente N° 280-98/ODA-AI.

