

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Fotografías no creativas. Protección “*sui generis*”.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 3-7-2007

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 1263-2007/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“... no cabe duda que aquellas fotografías que tienen rasgos de originalidad son protegibles por el Derecho de Autor. Sin embargo, el problema se plantea cuando se intenta decidir sobre la protección que merecen la inmensa cantidad de fotografías que a diario se toman y revelan en forma casi mecánica, y que no tienen originalidad alguna.

[...]

“En este contexto, se plantea el problema de la forma de protección de las llamadas meras o simples fotografías”.

[...]

“El artículo 6 de la Directiva 93/98/CEE ... señala que las fotografías que constituyan originales en el sentido que sean creaciones intelectuales propias serán protegidas con arreglo al artículo 1. No se aplicará ningún criterio para determinar su derecho a la protección. Los Estados Miembros podrán establecer la protección de las demás fotografías. De ello se puede deducir, que a nivel de la Comunidad Europea también se plantea la distinción entre obra fotográfica y la mera fotografía, sin embargo se deja en libertad a cada País Miembro determinar la forma como protegerá (si es que así lo decide) a las simples fotografías”.

“En el caso peruano, siguiendo la línea antes descrita, se ha otorgado protección a las meras o simples fotografías a través de los llamados derechos vecinos, conexos o afines al Derecho de Autor”.

“Así, el artículo 144 del Decreto Legislativo 822 establece que quien realice una fotografía u otra fijación por un procedimiento análogo que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en la ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos. La duración de este derecho será de 70 años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía”.

[...]

“Esta distinción no pretende negar la protección a aquellos bienes o actividades que son fruto del esfuerzo de quien los produce o realiza y que por su contenido pueden tener un elevado valor económico, lo que se busca es proteger cada una de estas creaciones o actividades de acuerdo a su naturaleza y a la regulación jurídica que le corresponde”.

“De lo expuesto, se puede concluir que la legislación peruana protege a la fotografía ya sea por el área del Derecho de Autor, cuando ésta goce de originalidad, como por los derechos conexos, en los casos en los que no se cumpla con esta última exigencia. En este último caso, se reconoce al titular sólo derechos de carácter patrimonial (derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la fotografía) mas no derechos de naturaleza moral, como sí sucede en el caso de las obras fotográficas”.

COMENTARIO: Las fotografías son objeto de protección por el derecho de autor siempre que, como las demás obras, constituyan una aportación creativa y personal con características de originalidad. Pero es posible que una fijación fotográfica no tenga características creativas -e incluso, que por venturas de la casualidad, pueda captar un acontecimiento importante-, pero susceptible de tener un valor económico apreciable y cuya explotación libre y gratuita por terceros, tendría las características de un enriquecimiento injusto en perjuicio de quien realizó la fijación. De allí la posibilidad de reconocer, como en efecto lo hacen varias legislaciones, en el marco de los derechos conexos o en la órbita de *“otros derechos intelectuales”*, un derecho exclusivo de explotación, por un tiempo determinado, al que realice una fotografía (u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo), que no tenga el carácter de obra por carecer de originalidad. Esta tutela *“sui generis”* se limita a determinados derechos de explotación (reproducción, distribución y comunicación pública), generalmente *“en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos”*, por lo que deben aplicarse las disposiciones que respecto de los autores contiene la ley en relación con tales derechos. Por no tener esas fijaciones el carácter de obra, los productores o responsables de tales fotografías no pueden invocar derechos morales. Los derechos sobre las fotografías no originales están sometidos a las mismas limitaciones y excepciones contempladas en la ley respecto de las obras del ingenio. © Ricardo Antequera Parilli, 2010.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de marzo del 2005, David Enrique Capella Deacon (Perú) interpuso una denuncia administrativa contra Grupo Americano de Comercio S.A.C. (Perú) y Citibank del Perú S.A. (Perú) por presunta infracción al derecho de reproducción y distribución de una fotografía.

El denunciante señaló lo siguiente:

(i) Es autor de la obra fotográfica constituida por la imagen de una caja cerrada, la misma que es usada para transportar rosas

(ii) bajo la marca registrada “LOV”, la cual fue obtenida a través de una cámara digital, por lo que no existe negativo de dicha fotografía. Señaló también que en la misma sesión fotográfica se tomaron cientos de fotos.

(iii) La fotografía en cuestión fue trabajada y retocada con el software “Photoshop” para luego ser “colgada” en la página Web de su empresa www.lov-roses.com, lo que sucedió en diciembre del 2004.

(iv) Las denunciadas son responsables de reproducir, modificar y comunicar al público la fotografía materia de denuncia, la misma que ha sido incluida, sin su autorización, en el folleto de promociones denominado “Citibank del Perú S.A. NEWS” correspondiente al mes de enero del 2005, en el cual Citibank ofrecía a

sus clientes precios promocionales por paquetes de rosas de la denunciada, conocida con el nombre comercial de "Rosatel".

(v) La fotografía ha sido modificada para que la caja, motivo central de la misma, consigne la palabra "love" en lugar de "lov." e incluya el logotipo de la empresa "Rosatel", alterándose incluso su diagramación.

Asimismo, solicitó a la Oficina de Derechos de Autor lo siguiente:

- Se declare fundada la denuncia.
- Se imponga a las denunciadas una multa fijada a criterio de la Oficina, contemplando la gravedad de la infracción, el perjuicio económico causado, el provecho ilícito debido al acto infractorio y la masiva distribución del folleto conteniendo la obra fotográfica objeto de la denuncia.
- Se ordene la publicación de la resolución sancionadora en un diario de mayor circulación a costa de las infractoras.
- El pago de las costas y costos del presente procedimiento.

De la misma manera, el denunciante solicitó la realización de una pericia para determinar que la fotografía reproducida en el folleto "Citibank News" constituye una reproducción de la fotografía colgada en la página web de su empresa (www.lov-roses.com).

Con fecha 25 de abril del 2005, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia por supuesta infracción a los derechos de reproducción, comunicación pública y modificación de la obra; asimismo, ordenó a la denunciada Citibank del Perú S.A. que informe la cantidad de folletos titulados "Citibank News" reproducidos y que exhiba los documentos que sustentan dichas informaciones. De la misma manera, invitó a las partes a una audiencia de conciliación a efectuarse el día 04 de mayo del 2005.

Con fecha 4 de mayo del 2005 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, con la asistencia del denunciante David Enrique Capelli Deacon y la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C., dejándose constancia de la inasistencia

de la denunciada Citibank del Perú S.A.¹ Con fecha 4 de mayo del 2005, Grupo Americano de Comercio S.A.C. presentó sus descargos. Señaló lo siguiente:

- (i) La obra en la que ampara su derecho el denunciante no constituye una obra pasible de protección por el Derecho de Autor por tratarse de la fotografía de una caja para contener rosas comunes en el mercado, colocada en una posición usual y frecuentemente empleada en la distribución de flores.
- (ii) El denunciante no ha acreditado en forma fehaciente que la obra hubiese sido elaborada el 04 de octubre de 2004 y luego puesta a disposición en la página de Internet de éste, en diciembre de 2004, dado que respecto a la fecha de la toma fotográfica, la misma puede ser modificada en la misma cámara.
- (iii) Sólo puede haber reproducción cuando la totalidad o una parte de la fotografía o de una fijación obtenida por un procedimiento análogo, ha sido captada u obtenida sin alteración o modificación alguna de la misma. El hecho que puedan haber algunos elementos comunes en las imágenes o presentaciones materia de litis, no es suficiente para que exista un acto de plagio.
- (iv) Al no existir reproducción, tampoco se habrían infringido los otros derechos de distribución y comunicación pública.
- (v) La imagen de la fotografía del denunciante y la imagen de la fotografía reproducida en el folleto presentan diferencias, tales como que el diseño rojo central de la etiqueta de la denunciada estaría conformado por corazones superpuestos, mientras que la caja del denunciante tiene fondo rojo vetado.

Con fecha 09 de mayo del 2005, Citibank del Perú S.A. presentó sus descargos. Señaló lo siguiente:

¹ La audiencia de conciliación fue continuada los días 24 de mayo y 21 de junio del 2005, fecha en la que no se pudo continuar con la audiencia debido a la inasistencia de las denunciadas.

(i) En el mes de enero del 2005, lanzó su folleto "Citibank News" en el que promocionaba algunas ofertas de Grupo Americano de Comercio S.A.C. entre otras empresas anunciantes, distribuyéndose 52 139 folletos.

(ii) El 07 de febrero del 2005, el denunciante les requirió que se abstuvieran de difundir y distribuir los referidos folletos donde apareciera la marca registrada "LOV" o signo similar a éste.

(iii) La denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. les proporcionó la fotografía de la publicidad que apareció luego en el folleto. La denunciada desconocía si la caja de flores LOVE que aparecía en dicha fotografía era similar a la caja del denunciante (LOV), limitándose, tan solo, a colocar la publicidad del anunciante ROSATEL.

(iv) Citibank del Perú S.A. actuó de buena fe pues presumía que la fotografía proporcionada por Grupo Americano de Comercio S.A.C. había sido tomada o diseñada por ésta. En tal sentido, no han vulnerado derecho de autor alguno, debiendo ser la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. quien debe dar las explicaciones al denunciante respecto a la inclusión de la fotografía en la cual aparece la imagen de una caja cerrada para transportar cosas marca "LOVE".

Con fecha 11 de mayo del 2005, se efectuó la diligencia de exhibición de documentos, cumpliendo la denunciada Citibank del Perú S.A. con exhibir la carta remitida por la empresa SMP Courier S.A.C. La diligencia fue suspendida a fin de ser continuada el 24 de mayo del 2005.²

Con fecha 18 de mayo del 2005, Grupo Americano de Comercio S.A.C. manifestó que los diseños de las cajas que aparecen en el folleto en cuestión, fueron realizados por sus diseñadores. Adjuntó un disquete conteniendo el archivo digital de los diseños que señala.

Mediante proveído de fecha 11 de julio del 2005, la Oficina de Derechos de Autor requirió

² El 24 de mayo del 2005, Citibank del Perú S.A. presentó copia simple de la factura N° 002-0008690 emitida a su nombre por Gráfica Biblos S.A., por la impresión de 54 000 folletos "Citibank News".

a Grupo Americano de Comercio que presente los siguientes documentos e información:

- Las tomas fotográficas usadas para elaborar el diseño publicitario reproducido en el catálogo "Citibank News".

- El archivo digital o los negativos de dicha toma fotográfica.

- La fecha de la toma fotográfica.

- Información sobre la cámara usada para efectuar la toma (marca, N° de serie, modelo, etc.).

- Nombre y demás datos personales del fotógrafo que efectuó la toma fotográfica y el tipo de relación contractual que lo vincula con la denunciada.

- Nombre y demás datos personales de los diseñadores que efectuaron el diseño publicitario para el catálogo y el tipo de relación contractual que lo vincula con la denunciada.

- Una declaración jurada del fotógrafo y del diseñador en los que cada uno de ellos describa y, de ser posible, documente la forma como efectuaron la toma fotográfica y el diseño publicitario correspondiente, y el grado de coordinación, si lo hubo, por parte de la denunciada.

Con fecha 19 de agosto del 2005, Grupo Americano de Comercio S.A.C. manifestó lo siguiente:

(i) En la elaboración del diseño materia de denuncia no se utilizaron tomas fotográficas, sino presentaciones de cajas existentes y usadas por su empresa. En ese sentido, al no existir fotografías, no pueden presentar archivo digital, negativos, información sobre fecha de la toma fotográfica, cámara utilizada o fotógrafo.

(ii) El diseño fue elaborado por Ahilcie Vanesa Marticorena Roncagliolo, mediante prestación de servicios.

Adjuntó un CD-R como medio probatorio.

Con fecha 18 de julio del 2006, el perito designado por la Oficina de Derechos de Autor emitió su informe.³ Posteriormente, con fecha 26 de julio del 2006, la Oficina puso en

³ Dado que el perito no había suscrito su informe, la Oficina requirió al mismo para que presente un nuevo documento debidamente firmado, lo que fue cumplido el 26 de julio del 2006.

conocimiento de las partes el informe del perito por el término de 5 días.

Con fecha 7 de agosto del 2006, Citibank del Perú S.A. y Grupo Americano de Comercio S.A. absolvieron el traslado del informe pericial.

Mediante Resolución N° 422-2006/ODA-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2006, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia. Consideró lo siguiente:

(i) La originalidad de la fotografía debe analizarse principalmente en la fase de captación y de revelado. Una fotografía será original si el fotógrafo en la fase de captación no sólo se ha limitado a escoger el motivo a fotografiar sino que ha delimitado tal objeto, el momento, ha tenido presente las luces, sombras, la perspectivas y ángulos desde donde captar las imágenes así como los posibles contrastes. De la misma manera una fotografía será original si en la fase de revelado, el fotógrafo ha efectuado retoques, arreglos o inclusive fotomontajes.

(ii) De una evaluación de la fotografía presentada en calidad de prueba en el anexo b) del escrito de denuncia, la Oficina concluyó que el fotógrafo no sólo se limitó a pulsar el disparador de la cámara para efectuar la fotografía, sino que existió en el momento de la captación de la imagen, un control de la imagen a fotografiar, tal y como queda acreditado con la colocación de papeles debajo de la caja a fin de resaltar el objeto a fotografiar, el ángulo desde donde se efectúa la toma fotográfica que aparentemente tuvo como fin evitar cualquier proyección de sombras de la caja. La Oficina examinó la fotografía reproducida en la página Web www.lov-roses.com, y señaló que la fotografía originalmente captada fue retocada con la finalidad de añadirle no sólo una franja de color rojo con definidas formas y contrastes de color sino que se le ha efectuado una proyección de sombras que no existían en la fotografía original.

(iii) La Oficina concluyó que la fotografía reproducida y puesta a disposición en la página www.lov-roses.com es una obra fotográfica protegida por el Derecho de Autor, por lo que ésta debe desestimar el argumento de la denunciada Grupo Americano de Comercio

S.A.C. respecto de la falta de originalidad de la fotografía del denunciante. Esta afirmación se emite, no obstante, pueda argumentarse en el caso en concreto que se está ante una obra con un grado de originalidad mínimo.

(iv) Al revisar las imágenes de los archivos presentados por la propia denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. el 18 de mayo del 2005 que ésta aseveró habían sido usados para publicar el folleto por parte de Citibank del Perú S.A., la Oficina procedió, como en los casos anteriores, a agrandar las imágenes a 400%. Al revisar los contornos de las cajas contenidos en el archivo denominado “Caja Rosatel Love”, la Oficina verificó que en la imagen de la caja pequeña de la derecha, existían pequeños rastros de los colores verde y amarillo junto a los bordes de la franja roja en la cual se encuentra la marca “Love”. Comparando estos rastros de color con la imagen de la caja que inicialmente aparece en la dirección electrónica www.lov-roses.com, la Oficina verificó que los rastros de color coincidían con una de las opciones de color de la franja de las cajas de la titularidad del denunciante, la cual corresponde a la combinación de los colores verde, amarillo y rojo en líneas delgadas tal y como se ilustra a continuación.

(v) Este indicio aunado a la conclusión a la que arribó el perito en su dictamen, así como al hecho que la imagen usada en el folleto publicitario de Citibank del Perú S.A. no corresponde a un dibujo sino a una fotografía, tal y como inicialmente aseveró la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C., por más baja que sea la resolución del archivo usado para efectuar dicha reproducción, le permite a la Oficina concluir que el archivo reproducido para efectuar el diseño de la publicidad de la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. en el folleto de la denunciada Citibank del Perú S.A. es el archivo correspondiente a la caja que aparece en la dirección electrónica del denunciante.

(vi) Al haber reconocido la denunciante, Grupo Americano de Comercio S.A.C., que el diseño de la publicidad publicado en el folleto de la denunciada habría sido elaborada por ésta, la Oficina debe determinar que la labor de la denunciada Citibank del Perú S.A. se habría limitado a efectuar el acto de reproducción, por lo que la denuncia en lo que respecta a la

supuesta infracción al derecho de transformación establecido en el artículo 36° del Decreto Legislativo N° 822 debe ser declarada infundada en lo que se refiere a ésta.

Con fecha 26 de diciembre del 2006, Grupo Americano de Comercio S.A.C. Interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos.

Con fecha 24 de enero del 2007, David Enrique Capella Deacon absolvió el traslado de la apelación.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala deberá determinar:

- a) Si los denunciados han cometido infracción a la legislación sobre Derecho de Autor y derechos conexos.
- b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la Oficina de Derechos de Autor.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. La originalidad como requisito de protección por Derecho de Autor

Según el artículo 3 de la Decisión 351, concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 822, se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

A diferencia de los países de tradición jurídica anglosajona, en la cual se exige que la obra provenga del autor y que no haya sido copiada (como la jurisprudencia inglesa lo formula: la obra es el resultado de "judgement, skill and labour"), en los países de tradición jurídica latina como el nuestro, se exige que la obra refleje la personalidad del autor, que sea individual y tenga altura creativa.

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión - o forma representativa - creativa e

individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad.⁴

La originalidad de la obra reside en la expresión -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad⁵. No se requiere que la obra sea novedosa en sentido objetivo.

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por Derecho de Autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por Derecho de Autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. Lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artístico, científico o literario - no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original, individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4 de la Decisión

⁴ Como señala Lipszyc (Derecho de Autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

⁵ Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda, El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, Lima 1996, pp. 39 y ss.

351, concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822, de las obras que merecen una protección por Derecho de Autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del Derecho de Autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleje la individualidad del autor.

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Derecho de Autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

2. Protección de las fotografías en la legislación nacional

La fotografía es una imagen fija producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra radiación, cualquiera que sea la naturaleza técnica del procedimiento (químico electrónico, etc.) utilizado para realizar la imagen.⁶

2.1 Protección de las fotografías por Derecho de Autor

El artículo 4 inciso h) de la Decisión 351, concordado con el artículo 5 literal h) Decreto Legislativo 822, establece que están comprendidas entre las obras protegidas, las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.

Como cualquier otra forma de manifestación susceptible de tutela por el Derecho de Autor, la forma de expresión debe contener elementos creativos, es decir, con suficientes características de individualidad, y la fotografía no constituye una excepción. En tal sentido, la Sala considera que la originalidad en una

fotografía debe circunscribirse a la originalidad de cualquier obra, de acuerdo a los presupuestos anteriormente expresados.

Al respecto, resulta conveniente señalar lo que la Comunidad Europea ha manifestado en su Directiva 93/98/CEE de fecha 29 de octubre de 1993⁷, respecto al análisis de la originalidad de las fotografías. Así, se menciona que para determinar el grado de originalidad de una fotografía deberá tenerse en cuenta si constituye una creación intelectual del autor, un reflejo de su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio, tal como el mérito o la finalidad.

En consecuencia, no cualquier fotografía puede ser objeto de protección por el Derecho de Autor.

La Sala conviene en señalar que para que una fotografía sea protegible por la Ley de Derecho de Autor debe tener elementos creativos individuales que permitan identificar la parte de la personalidad del autor que éste ha plasmado en su creación y así permitir su distinción respecto de cualquier otra fotografía. Atendiendo a ello, una fotografía para ser obra no puede constituir sólo una simple reproducción de objetos ya existentes.

Debe tenerse en cuenta que algunas veces el tomar una fotografía implica el desarrollo del talento del fotógrafo, ya que es él quien selecciona el material sensible que va a utilizar, observa, elige el motivo, encuadra o compone la imagen, busca el ángulo preciso, la perspectiva, mide la luz, elige el tipo de película, prepara la cámara fotográfica (velocidad y apertura del objetivo) y dispara, una y otra vez, desde el mismo ángulo o desde distintos.⁸

⁷ Considerando 17 de la Directiva 93/98/CEE:

“Considerando que la protección de los fotógrafos en los estados miembros es objeto de diversos regímenes; que, para conseguir una armonización suficiente del plazo de protección de las obras fotográficas, en particular de aquella que, debido a su carácter artístico o profesional, sean importantes en el mercado interior, es necesario definir el grado de originalidad requerido en la presente Directiva: que una obra fotográfica con arreglo al Convenio de Berna debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio, tal como el mérito o finalidad.”

⁸ Ver Lipszyc (nota 4), p. 84.

⁶ Documento Unesco/OMPI/CGE/SYN/3-II. Citado por Lipszyc (nota 4), p. 83.

En este contexto se puede afirmar que la originalidad en las fotografías puede radicar, por un lado, en el encuadre o en la composición o en cualquier otro elemento importante de la imagen (juego de luz, perspectiva, combinación de tonalidades)⁹ de la fotografía o de la toma fotográfica; y, por otro lado, en la fase de su ejecución, ello en la medida que la originalidad puede radicar en el procedimiento de revelado de la película, fotomontajes, retoques, etc.¹⁰

2.2 Protección de las fotografías por derechos conexos

De lo desarrollado en el punto anterior, no cabe duda que aquellas fotografías que tienen rasgos de originalidad son protegibles por el Derecho de Autor. Sin embargo, el problema se plantea cuando se intenta decidir sobre la protección que merecen la inmensa cantidad de fotografías que a diario se toman y revelan en forma casi mecánica, y que no tienen originalidad alguna.

Es posible que una fijación fotográfica no tenga características creativas -e incluso, que por venturas de la casualidad, pueda captar un acontecimiento importante- pero sea susceptible de tener un valor económico apreciable y cuya explotación libre y gratuita por terceros, tendría las características de un enriquecimiento injusto en perjuicio de quien realizó la fijación.¹¹

En este contexto, se plantea el problema de la forma de protección de las llamadas meras o simples fotografías.

En el caso de Alemania, se protege tanto la obra fotográfica como la fotografía con valor histórico y las simples fotografías, en estos dos últimos casos se protegen por derechos conexos, sin embargo varía la protección en cuanto a su plazo. Así, cuando se trata de las

obras fotográficas, el plazo de protección es de 70 años, en el caso de las fotografías con valor histórico, el plazo es de 50 años, y en las simples fotografías es de 25 años¹².

En el caso de Austria e Italia, se establecen regímenes distintos según se trate de obras de arte - en ese caso protegidas por el Derecho de Autor - o bien de simples fotografías, sobre las cuales sólo se reconoce un derecho conexo.

En la misma línea se hallan las normas españolas¹³, las que protegen con el Derecho de Autor a la obra fotográfica y con otro derecho de propiedad intelectual, similar a aquél (derechos conexos o afines), a la mera fotografía. Así, el realizador de una mera fotografía queda fuertemente protegido con un derecho de exclusiva sobre la explotación de la fotografía, similar en lo patrimonial al que se atribuye a los autores, aunque de duración claramente inferior. Sin embargo, dicho realizador no recibe reconocimiento alguno, en principio, dentro del campo de los derechos morales.¹⁴

El artículo 6 de la Directiva 93/98/CEE, antes citado, señala que las fotografías que constituyan originales en el sentido que sean creaciones intelectuales propias serán protegidas con arreglo al artículo 1. No se aplicará ningún criterio para determinar su derecho a la protección. Los Estados Miembros podrán establecer la protección de las demás fotografías. De ello se puede deducir, que a nivel de la Comunidad Europea también se plantea la distinción entre obra fotográfica y la mera fotografía, sin embargo se deja en libertad a cada País Miembro determinar la forma como protegerá (si es que así lo decide) a las simples fotografías.

⁹ En Lipszyc (nota 4), pp. 84 y 85.

¹⁰ Fernández-Albor Baltar, Los derechos afines a los derechos de autor en el Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual. En: Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Marcial Pons, Tomo XVII, España 1996, p. 139.

¹¹ Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda (nota 5), p. 426.

¹² Schricker (Coordinador), Urheberrecht, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1987, § 72. 1 y ss, pp. 853 y ss.

¹³ Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.- Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.

¹⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, Madrid 1997, p. 1711.

En el caso peruano, siguiendo la línea antes descrita, se ha otorgado protección a las meras o simples fotografías a través de los llamados derechos vecinos, conexos o afines al Derecho de Autor.

Así, el artículo 144 del Decreto Legislativo 822 establece que quien realice una fotografía u otra fijación por un procedimiento análogo que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en la ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos. La duración de este derecho será de 70 años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

El hecho de ubicar a tales prestaciones y producciones en el marco de los derechos conexos y no como objeto del Derecho de Autor hace una de las diferencias sustanciales entre el sistema latino o continental de protección y el del copyright o anglosajón: el primero solamente reconoce protección autoral a las creaciones intelectuales con características de originalidad (y por tanto producciones artísticas o empresariales no creativas deben ser objeto de un derecho distinto, aunque vecino al del autor); el segundo, mediante una fictio iuris, admite considerar como obra a expresiones carentes de originalidad, como las grabaciones sonoras o las emisiones de radiodifusión.¹⁵

Esta distinción no pretende negar la protección a aquellos bienes o actividades que son fruto del esfuerzo de quien los produce o realiza y que por su contenido pueden tener un elevado valor económico, lo que se busca es proteger cada una de estas creaciones o actividades de acuerdo a su naturaleza y a la regulación jurídica que le corresponde.

De lo expuesto, se puede concluir que la legislación peruana protege a la fotografía ya sea por el área del Derecho de Autor, cuando ésta goce de originalidad, como por los derechos conexos, en los casos en los que no se cumpla con esta última exigencia. En este

¹⁵ Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda (nota 5), p. 371.

último caso, se reconoce al titular sólo derechos de carácter patrimonial (derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la fotografía) mas no derechos de naturaleza moral, como sí sucede en el caso de las obras fotográficas.

Análisis del caso concreto

La Sala debe evaluar si la fotografía sustento de la denuncia contienen elementos de originalidad que merezcan ser protegidos por la normativa de Derecho de Autor de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998¹⁶, que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en el Derecho de Autor.

Cabe agregar que sólo se protege la fotografía mas no el elemento fotografiado, ya que admitir lo contrario determinaría que ninguna otra persona pueda tomar una fotografía de una persona, animal u objeto fotografiado con anterioridad. Además, debe recordarse que el Derecho de Autor protege la forma como se plasman las ideas, mas no la idea o su contenido.

En el presente caso, se debe establecer claramente el objeto de protección y analizar si cumple con el requisito de originalidad. Así, la Sala advierte que existen dos fotografías que merecían protección por parte de la legislación sobre Derecho de Autor y derechos conexos:

- 1. Fotografía de una caja sobre cartulinas blancas (en adelante fotografía N° 01), la misma que se puede apreciar a fojas 17 del expediente y que, de acuerdo a la denunciante, es la originalmente tomada.*
- 2. Fotografía utilizada en la página web www.lov-roses.com (en adelante fotografía N° 02), la misma que se puede apreciar a fojas 18 del expediente y que, siempre de acuerdo a la denunciante, es el resultado de*

¹⁶ Recaída en el expediente N° 633-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infutecca E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

un trabajo de diseño a través de un software especializado.

La Sala advierte que las fotografías en cuestión –no obstante lo manifestado por la denunciante respecto del procedimiento y técnicas que utiliza al momento de realizar las mismas– no poseen rasgos creativos en su elaboración y producción, puesto que es común que las fotografías de objetos para ofrecerlos en venta busquen reproducir los objetos tal como son o con pequeños retoques a través de medios técnicos, sin pretender obtener una creación artística. Se debe tener en cuenta que en estos casos el elemento importante no es la foto sino el objeto fotografiado.

En tal sentido, las fotografías materia de la denuncia no poseen características ni rasgos que permitan calificarlas como obras fotográficas, por lo que no ameritan ser protegida por el Derecho de Autor.

Sin embargo, dichas fotografías son susceptibles de protección por parte de los derechos conexos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Decreto Legislativo 822¹⁷.

3. Infracción a la Ley de Derechos de Autor

El artículo 183 del Decreto Legislativo 822 señala que se considera infracción cualquier vulneración de las disposiciones contenidas en la ley.

Obran en el expediente los siguientes medios probatorios:

- *CD-R conteniendo el archivo digital de la toma fotográfica de nombre GO1G2726 o fotografía N° 01.*

¹⁷ Artículo 144.- Quien realice una fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en esta ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos.

La duración de este derecho será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.



- *Un ejemplar de la toma fotográfica original GO1G2726 efectuada el 04 de octubre de 2004 con la cámara Canon EOS-1D Mark II, o fotografía N° 01.*
- *Un ejemplar de la fotografía trabajada en el programa “Photoshop” (fotografía N° 02).*



- *Estadística de visitas de la página Web www.lov-roses.com, hasta el 18 de marzo del 2005.*
- *El folleto de promociones “Citibank News” ofrecido a los clientes de la denunciada Citibank del Perú S.A. correspondiente al mes de enero del 2005.*
- *Un cuadro comparativo de la fotografía de titularidad del denunciante y de la fotografía reproducida en el folleto publicitario “Citibank News” (a la que se denominará fotografía N° 03).*
- *Un diskete presentado por Grupo Americano de Comercio S.A.C. el 18 de mayo del 2005, que contiene las 3 fotografías que se pueden apreciar a fojas 147, entre ellas, la foto de una caja*

rectangular en dos diferentes escalas, a la que llamaremos fotografía N° 04:



- CD-R presentado por Grupo Americano de Comercio S.A.C. el 19 de agosto del 2005, que contiene una fotografía de una caja rectangular (fotografía N° 05):



- Pericia a fin de comprobar que la fotografía reproducida en el folleto publicitario constituye una reproducción de la fotografía puesta a disposición en la dirección electrónica www.lov-roses.com.

Citibank del Perú S.A. ha señalado que su participación en los hechos denunciados se habría limitado a publicar en el folleto correspondiente al mes de enero del 2005, el anuncio publicitario entregado por la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. debiendo ser ésta la que debería dar las explicaciones al denunciante.

La denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. en su escrito del 18 de mayo del 2005,

ha señalado que el diseño publicitario reproducido en el catálogo "Citibank News" (fotografía N° 03) habría sido realizado para dicha promoción, retocándose los diseños trabajados por separado agregándole las sombras y dándole una posición especial. Para acreditar esta aseveración ha alcanzado un disquete conteniendo tres archivos digitales entre los cuales se encuentra el archivo denominado "Caja Rosatel Love".

La denunciada Grupo Americano de Comercio, si bien cuestiona el peritaje realizado, no ha logrado presentar elementos probatorios que demuestren que la fotografía N° 01 no ha sido creada al menos el 1 de diciembre del 2004 (fecha en la que, tal como señala el denunciante, la fotografía N° 02 apareció en la página web www.lov-roses.com) por lo que se tendrá como válida dicha fecha como la de creación o toma de dicha fotografía.

Considerando la prueba pericial ofrecida por el denunciante, la Oficina el 11 de julio del 2005, solicita a la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. que presente el archivo digital o en su defecto los negativos de las tomas fotográficas que habrían sido usados en la elaboración de la publicidad de Rosatel así como información respecto a la cámara fotográfica.

La denunciada no obstante haber presentado el 18 de mayo del 2005, un disquete conteniendo tres archivos digitales de fotografías, el 19 de agosto del 2005, señaló que para la elaboración del mencionado anuncio no se habría usado ninguna fotografía y que el mismo se habría efectuado sobre la base de las cajas existentes y usadas por ésta, presentado un archivo en el programa "Photoshop Versión 8,0" en CD-R.

Para la realización del informe técnico, la Oficina señaló que procedió a entregar al perito tanto el CD-R presentado por el denunciante en el anexo b) de su escrito de denuncia (Fotografía N° 01), el disquete presentado por la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. el 18 de mayo del 2006 (fotografía N° 04) y el CD-R presentado por la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. el 19 de

agosto del 2006 (fotografía N° 05). El perito concluyó lo siguiente:

- Que las imágenes reproducidas en los soportes entregados a éste para su comparación coincidían con total exactitud.
- Que el CD entregado por el demandante contiene una imagen digital la misma que posee un código inalterable que identifica los datos característicos de la toma fotográfica como de su propiedad, dicho código equivale a un sello de agua oculto en cada archivo que la cámara Canon EOS-1D Mark II imprime en cada imagen.

El perito determinó que las fotografías coinciden con exactitud, a diferencia de lo sostenido por Grupo Americano de Comercio S.A.C., que señalaba que las fotografías eran totalmente disímiles.

Citibank del Perú S.A. señaló que el folleto "Citibank News" en el cuál consta la fotografía N° 03 materia de la denuncia, fue distribuido el mes de enero del 2005, lo que queda corroborado con la factura por la impresión de dicho folleto, que obra a fojas 152 del expediente.

De acuerdo a lo expuesto, queda acreditado en el expediente que las fotografías N° 2, 3, 4 y 5 fueron elaboradas en base a la fotografía N° 01 de titularidad del denunciante, la misma que tiene existencia al menos desde el 1 de diciembre del 2004. En ese sentido, los denunciados debieron contar con la autorización del denunciante para efectuar la reproducción y distribución de dicha fotografía protegida por derechos conexos.

Al haber reconocido la denunciante Grupo Americano de Comercio S.A.C., que el diseño de la publicidad publicada en el folleto de la denunciada habría sido elaborada por ésta, es responsable de efectuar el acto de reproducción.

En vista de las consideraciones expuestas, corresponde a la Sala confirmar la Resolución de la Oficina en ese extremo.

4. Sanciones

A la Autoridad Administrativa le corresponde no sólo tutelar los derechos del autor 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 una sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 186 del Decreto Legislativo 822, la Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del Derecho de Autor y derechos conexos protegidos en la legislación, 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, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina. Asimismo, señala los casos en los que una conducta infractora será considerada como grave.

La Sala estima que la sanción debe ser impuesta tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractorio. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal del denunciado y la gravedad de la falta.

En el presente caso, el provecho ilícito está dado por lo que dejó de pagar la denunciada por obtener la autorización del titular del derecho conexo de la fotografía N° 01 o su derivada fotografía N° 02. Si bien no obra en el expediente información de cuánto suele percibir la denunciante por autorizar este tipo de usos, es posible emplear a título referencial los montos fijados en otros expedientes sobre la misma materia o las tarifas fijadas por la Asociación Peruana de Artistas Visuales – APSAV.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que la conducta del denunciado no se encuadra dentro del supuesto de infracción grave

contenido en el artículo 186 del Decreto Legislativo 822.

obstaculizado el trámite del presente procedimiento.

Cabe señalar que la denunciada Grupo Americano de Comercio S.A.C. no ha

El tarifario de APSAV señala las siguientes tarifas por la utilización publicitaria de una fotografía en folletos y catálogos publicitarios:

Formato	TIRADA					
	1 / 999	1.000 / 2.499	2.500 / 4.999	5.000 / 9.999	10.000/49.999	+ 50.000
1/8 o inferior	US\$ 179.00	US\$ 358.00	US\$ 465.00	US\$ 512.00	US\$ 614.00	US\$ 921.00
1/4 o inferior	211.00	421.00	548.00	603.00	729.00	1093.00
1 / 2 o inferior	269.00	526.00	684.00	752.00	910.00	1365.00
Página entera	317.00	634.00	823.00	907.00	1098.00	1646.00
Doble página	506.00	1015.00	1320.00	1452.00	1754.00	2634.00
Portada	636.00	1269.00	1651.00	1815.00	2206.00	3295.00
Portada Doble	1015.00	2031.00	2640.00	2905.00	3515.00	4116.00
Contraportada	508.00	1016.00	1320.00	1453.00	1757.00	2635.00

De acuerdo a la factura por la impresión de los folletos, el tiraje fue de 54 000 reproducciones del mismo. De acuerdo al tarifario de APSAV, por la reproducción de la fotografía materia de denuncia se hubiera tenido que pagar USD 3 295,00 dólares americanos.

En tal sentido, teniendo en cuenta la prohibición de reforma en peor establecida en el artículo 237.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Sala considera pertinente confirmar la sanción de 1,76 UIT impuesta a la denunciada.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR en parte la Resolución N° 422-2006/ODA-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2006, en el extremo que declaró FUNDADA la denuncia interpuesta por David

Enrique Capella Deacon contra Grupo Americano de Comercio S.A.C. e impuso la sanción de multa de 1,76 UIT, por infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor y derechos conexos, respecto al derecho de reproducción de meras fotografías; REVOCÁNDOLA en el extremo que declaró fundada la denuncia por infracción al derecho de modificación o variación de la obra.

Segundo.- Dejar FIRME la Resolución N° 422-2006/ODA-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2006 en lo demás que contiene.

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

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad
Intelectual