

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Objeto del derecho. Carácter enunciativo de las obras protegidas.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 26-7-2001

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 996-2001/TPI-INDECOPI.

SUMARIO:

“En general, queda protegida por los derechos de autor toda producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse”.

COMENTARIO:

El artículo 2,1 del Convenio de Berna tiene dos previsiones fundamentales, a saber: están protegidas **“todas las producciones en el campo literario, científico o artístico”** y la enumeración de ellas está antecedida de las palabras **“tales como”**, las cuales se repiten en el artículo 2,5 en relación con las colecciones de obras literarias y artísticas. El vocablo **“todas”** ya refleja que cualquier producción literaria, científica o artística que por su forma de expresión tenga características de originalidad, está protegida por el derecho de autor. En cuanto a la segunda mención convencional (**“tales como”**), la OMPI, en su **“Guía del Convenio de Berna”** comenta que **“el empleo de las palabras «tales como» nos hace ver que la lista es meramente enunciativa y no exhaustiva: se trata de suministrar a los legisladores nacionales una serie de ejemplos”**.¹ Ese sentido ejemplificativo aparece también, de diversas maneras, en muchas legislaciones, bien sea con la misma expresión **“tales como”** o con otra equivalente (**“especialmente”**, **“particularmente”**, **“entre otras”**, etc.). Ello es así porque es imposible que al proteger a **“todas”** las creaciones en el campo de las letras, las artes o las ciencias, se agoten en un listado taxativo las diversas obras objeto de tutela, mas cuando el talento del hombre es dinámico y así lo demuestran recientes modalidades creativas, como las diversas creaciones audiovisuales distintas del cine clásico (las telenovelas, los **“video-clips”**, los programas audiovisuales de enseñanza y los documentales científicos) y nuevos géneros como los programas de ordenador, las bases electrónicas de datos y algunas **“producciones multimedia”**, estas últimas cuando, como las demás obras, reúnan el requisito de la originalidad. © **Ricardo Antequera Parilli, 2007.**

.....
1 OMPI: “Guía del Convenio de Berna”. (autor principal: Claude Masouyé). Ginebra, 1978. p. 14.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de marzo del 2000, Nintendo of América Inc. (Estados Unidos de América) interpuso denuncia por infracción a los derechos de autor contra V&T Consorcio Empresarial S.A.C. por la comercialización del producto PC VIVAZ, el cual incluye en su presentación un cassette con video juegos de su propiedad. Solicitó se efectúe una inspección en el local de la denunciada y en caso de encontrar material infractor, se proceda a la incautación del mismo. Asimismo, solicitó se requiera información contable a la denunciada a efectos de determinar los canales donde ha sido dirigido el producto en cuestión. Adjuntó una muestra del producto en calidad de prueba.

Mediante proveído de fecha 7 de marzo del 2000, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia, citó a las partes a audiencia de conciliación para el día 20 de marzo del 2000 y dispuso se efectúe la medida cautelar de inspección en el local de la denunciada y en cualquier otro inmueble donde se presuma se esté cometiendo una infracción a los derechos de autor, y en caso de encontrarse mercadería que contenga obras reproducidas ilícitamente o que haya sido importada sin la correspondiente licencia de distribución, se proceda a su incautación. Dispuso también el cese de la actividad ilícita, por lo que la denunciada deberá abstenerse de seguir almacenando, distribuyendo o comercializando mercadería que contengan obras reproducidas sin autorización de los titulares o que hayan sido importadas sin la correspondiente licencia de distribución.

Con fecha 10 de marzo del 2000, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local donde funciona la empresa V&T Consorcio Empresarial S.A.C., en la cual se constató la existencia de una caja de cartón conteniendo seis unidades del equipo PC VIVAZ marca NIKITA, procediéndose a su incautación. Asimismo, se dejó constancia que se revisaron los equipos, los cuales cuentan con un cassette con el sticker del personaje "Mario", el cual se encuentra protegido por la legislación autoral. Se designó como depositario de la mercancía a Luis Andrés Garaycochea Salazar.

Con fecha 16 de marzo del 2000, Nintendo of America Inc. manifestó que por razones de fuerza mayor, no podrá asistir a la audiencia de conciliación convocada para el día 20 de marzo del 2000.

Con proveído de fecha 20 de marzo del 2000, la Oficina de Derechos de Autor señaló como nueva fecha para la realización de la audiencia de conciliación, el día 30 de marzo del 2000.

Con fecha 17 de marzo del 2000, V&T Consorcio Empresarial S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia manifestando que es una empresa debidamente constituida, que no ajena a la crisis económica que vive el país, se le presentó la oportunidad de realizar una operación comercial de colocación de equipos de PC. Señaló que no compró, sino que recibió en consignación 120 equipos PC VIVAZ marca NIKITA, conforme acredita con las guías de remisión (que no presentó). Añadió que los equipos tienen carácter educativo, pues contienen programas de enseñanza de inglés, matemáticas, etc. y que opcionalmente los equipos pueden ser presentados para la venta con un cassette con otros programas educativos o recreativos, y que dicho cassette al ser accesorio del equipo principal, no puede ser considerado parte constitutiva del mismo. Indicó que en 1996, los equipos fueron entregados en consignación a la firma Ripley y que el resto de los equipos han sido objeto de incautación o se encuentran en poder de vendedores libres para su colocación. Sostuvo que sólo uno de los 76 programas de juegos que se incluyen en el cassette adicional y opcional se encuentra protegido por la legislación autoral y que no todos los equipos de PC que recibió y entregó en consignación contenían dicho cassette que incluye el juego objeto de denuncia. Refirió que al tomar conocimiento de la denuncia, procedió a sustituir los cassettes objeto de controversia en las PC que las contenían, para evitar que se siga infringiendo las normas de derechos de autor y que está dispuesto a poner a disposición de la Oficina de Derechos de Autor los cassettes sustituidos. Solicitó la liberación de los equipos PC incautados, en la medida que los cassettes incluidos en los mismos tienen carácter opcional.

Con fecha 30 de marzo del 2000, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se continuó con fecha 10 de abril del 2000. La denunciada manifestó

que los aparatos PC VIVAZ fueron entregados a su empresa en consignación en cantidad de 120 equipos, de los cuales 96 fueron entregados a la tienda "Replay", planteando la posibilidad de solicitar la devolución a fin de retirar los manuales del usuario donde aparece impreso el personaje Mario Bros, los cassettes donde aparece el sticker correspondiente al dibujo Mario y eliminar los video juegos que reproduzcan dicho personaje. Presentó una guía de remisión que acredita la consignación en su favor de 120 PC VIVAZ video juego marca NIKITA y una liquidación de consignación emitida por la empresa Ripley. Señaló que Ripley ha vendido 17 máquinas PC Didáctico Vivaz y que la cantidad de máquinas que se encontraban en exhibición-venta en sus tiendas eran aproximadamente 79, las cuales han sido entregadas a V&T Consorcio Empresarial S.A.C., quien las tiene actualmente en su poder. Indicó que la persona que entregó dichas máquinas a V&T Consorcio Empresarial S.A.C. fue Juan Carlos Parravicino Flores, de acuerdo a la guía de remisión N° 001-000279 de fecha 28 de enero, que exhibió. Ambas partes sugirieron que dicha persona sea incluida en el proceso, en su condición de proveedor y probable importador de los aparatos PC VIVAZ.

Mediante proveído de fecha 10 de abril del 2000, la Oficina de Derechos de Autor amplió de oficio la denuncia contra Juan Carlos Parravicino Flores, notificándosele con copia de la denuncia a fin de que presente sus descargos y la autorización previa y expresa de los titulares de los derechos de autor para comercializar los aparatos OC VIVAZ Video Juego Educativo 23 C Nikita y se le cite a la audiencia de conciliación, para el día 19 de abril del 2000.

Con fecha 12 de abril del 2000, V&T Consorcio Empresarial S.A.C. informó que con fecha 1° de abril del 2000 recibió de la tienda Ripley la totalidad de los equipos PC VIVAZ, menos los 17 equipos que se vendieron. Señaló que se ha vendido un sólo equipo PC VIVAZ adicional. Refirió que los días 24 y 25 de marzo recibió de Ripley el saldo de equipos no vendidos que le entregó en consignación y que el día 25 procedió a devolver los mismos a la empresa que se los entregó (NIKITA), junto con un total de 22 equipos. Reiteró su compromiso de ofrecer a la Oficina de Derechos de Autor los

cassettes materia de controversia y de modificar la hoja de los manuales de instrucción en el que consta la figura de "Mario".

Con fecha 24 de mayo del 2000, Nintendo of América Inc. y V&T Consorcio Empresarial S.A.C. arribaron a una solución conciliatoria por la cual V&T Consorcio Empresarial S.A.C. se comprometió a reembolsar a la denunciante el importe de los gastos incurridos en el procedimiento, incluyendo los gastos operativos, los mismos que de común acuerdo establecieron en US\$300, pago que se haría efectivo el día 14 de junio del 2000. A su vez, Nintendo of América Inc. se comprometió a no iniciar acciones civiles ni penales en torno a los hechos materia de denuncia.

Con fecha 24 de mayo del 2000, V&T Consorcio Empresarial S.A.C. adjuntó una boleta de venta y dos guías de remisión en calidad de prueba.

Con fecha 25 de mayo del 2000, Nintendo of América Inc. manifestó que en vista de la conciliación celebrada con fecha 24 de mayo del 2000, solicitó la adjudicación de las seis máquinas de las cuales son depositarios, las que serán destinadas a fines caritativos.

Mediante proveído de fecha 26 de mayo del 2000, la Oficina de Derechos de Autor, dispuso que se tenga presente lo solicitado al momento de resolver.

Mediante proveído de fecha 8 de junio del 2000, la Oficina de Derechos de Autor requirió a V&T Consorcio Empresarial S.A.C. que presente facturas que acrediten el monto por el que adquirió los equipos VIVAZ, NIKITA de Juan Parravicino Flores, dentro del término de 5 días. Con proveído de fecha 24 de julio del 2000, reiteró el requerimiento realizado a la empresa V&T Consorcio Empresarial S.A.C.

Con fecha 4 de agosto del 2000, V&T Consorcio Empresarial S.A.C. adjuntó copias de las facturas expedidas por la empresa NIKITA de Juan Carlos Parravicino Flores, por la venta de PC video juegos.

Mediante Resolución N° 225-2000-ODA-INDECOPI de fecha 25 de agosto del 2000, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia de oficio contra Juan Carlos Parravicino Flores, imponiéndole una multa de 17 UIT y dispuso

el archivamiento de la denuncia interpuesta por Nintendo of América Inc. contra V&T Consorcio Empresarial S.A.C., al haber arribado las partes a una conciliación. Asimismo, ordenó la incautación definitiva de los 6 equipos VIVAZ marca NIKITA, modelo 23C, consignados en el acta de fecha 10 de marzo del 2000, disponiendo su entrega a la denunciante, y ordenó la inscripción de la resolución en el registro de infractores a la legislación de derechos de autor. Consideró que:

- *Se ha verificado la comisión del acto infractorio consistente en el uso no autorizado de la figura del personaje Mario Bros, de propiedad de Nintendo Of America Inc., en el cassette y manual del usuario que contienen los equipos materia del procedimiento.*
- *Se ha determinado que entre la empresa V & T Consorcio Empresarial S.A.C. y Juan Carlos Parravicino Flores, ha existido un vínculo comercial, ya que Juan Carlos Parravicino Flores le entregó a V&T Consorcio Empresarial S.A.C. 120 equipos PC VIVAZ marca NIKITA, para su distribución y que ésta los entregó al establecimiento Ripley para su comercialización.*
- *Por no ser de interés público la continuación del proceso seguido contra V&T Consorcio Empresarial S.A.C., en tanto se llegó a un acuerdo conciliatorio con la denunciante, corresponde disponer el archivamiento de la denuncia en ese extremo.*
- *Por tratarse del proveedor de los equipos PC VIVAZ marca NIKITA y por ser el presunto importador de los mismos - conforme a la guía de remisión 279 de fecha 28 de enero – se amplió la denuncia contra Juan Carlos Parravicino Flores.*
- *Los actos ilícitos han generado perjuicio económico a la denunciante y un aprovechamiento ilícito por un valor estimado en US\$ 7 200.00, monto que debe considerarse para la aplicación de la multa correspondiente, incrementándose en un 100% -conforme al criterio establecido en la Resolución N° 483-96-TRI-SPI – más aun cuando el denunciado ha sido reticente para acatar el mandato de la autoridad, al negarse sistemáticamente a recibir las notificaciones enviadas,*

no cumpliendo con presentar sus descargos ni concurriendo a las audiencias de conciliación convocadas. Señaló que la conducta procesal de Juan Carlos Parravicino Flores, ha generado inconvenientes para el normal desarrollo del procedimiento. En tal sentido, impuso la aplicación de una multa ascendente a 17 UIT:

Con fecha 18 de setiembre del 2000, Juan Carlos Parravicino Flores interpuso recurso de apelación manifestando que importó 1,000 unidades del video juego educativo Nikita 23-C, inserto al PC VIVAZ. Agregó que el video juego Nikita 23-C es un cassette educativo de 76 juegos y que únicamente tiene un juego que fue objeto de investigación (el Súper Mario), que no se mencionaba en modo alguno dentro de la documentación que ampara su importación ni en el Manual de Usuario del PC VIVAZ, por lo que al momento en que importó el PC VIVAZ y su complemento el video juego educativo Nikita, no conocía de la existencia del juego Súper Mario y menos que éste tenía protección legal, de lo cual tomó conocimiento a raíz de la intervención de la Oficina de Derechos de Autor en la empresa V&T Consorcio Empresarial S.A.C., pues de haber tenido conocimiento no hubiese permitido su nacionalización, además, el proveedor extranjero no le mencionó que el juego Super Mario era un accesorio no declarado dentro de las mercancías que importó. Refirió que no ha seguido comercializando el PC VIVAZ con el juego Súper Mario, y que decidió re-exportarlo al proveedor (empresa PRIMAS de Uruguay) en la cantidad de 882 juegos, tal como se advierte de la Declaración Unica de Aduanas que acompañó. Precisó que de los 118 videos juegos faltantes, 30 fueron sustraídos al momento de su nacionalización (hecho que no denunció en vista que no se encontraban asegurados), 30 fueron comercializados por V&T Consorcio Empresarial S.A.C., 12 se quedaron en poder de comisionistas vendedores libres, 6 han sido confiscados, 24 se encuentran en su poder por estar en mal estado y 16 fueron comercializados por él de manera individual antes de tener conocimiento que el juego del personaje Mario Bros tenía protección legal. Sostuvo que debe tomarse en cuenta su actitud de re exportar a la empresa PRIMAS los juegos que contenían al personaje Mario Bros. Refirió que por razones de salud no pudo concurrir a la audiencia

de conciliación a la que fue citado. Acompañó diversos documentos en calidad de prueba.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si Juan Carlos Parravicino Flores ha infringido los derechos de autor de Nintendo of América Inc.
- b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones que deberá imponerse al infractor.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Alcance de los derechos 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 En relación a los derechos morales

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 11 de la Decisión 351 concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822 y comprenden, entre otros, los siguientes derechos:

- a) *Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.*
- b) *Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo².*
- c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 (artículo*

11 inciso c) y el Decreto Legislativo 822 (artículo 25) impide modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

1.2 En relación a los derechos patrimoniales

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 13 de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822 de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de reproducción y distribución.

a) El derecho de reproducción

Conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 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.

La reproducción alcanza a cualquier forma o procedimiento que permita la fijación de la obra o la obtención de ejemplares de la misma³.

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

b) El derecho de distribución

El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 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.

2. Infracción a los derechos de autor

2.1 Marco legal

El artículo 4º de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822 reconoce entre las obras protegidas por el derecho de autor las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas,

2 Villalba, El derecho moral, en: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, Doc. OMPI/DA/JU/LIM/94/4 del 13.6.1994, p. 22.

3 Antequera Parrili/Ferreyros, El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 129.

incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.

En general, queda protegida por los derechos de autor toda producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

De acuerdo a lo establecido en el punto 1 del análisis de la cuestión en discusión, se considera como infracción a los derechos de autor cualquier acto que signifique la afectación a alguno de los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.

2.2 Aplicación al caso concreto

De la revisión de los documentos que obran en el expediente (tal como las actas de las audiencias de conciliación celebradas con fecha 30 de marzo y 10 de abril del 2000 - fojas 28 y 31) y del contenido del acta de inspección e incautación (foja 10) se advierte que los productos (PC VIVAZ marca NIKITA) que fueron comercializados por V&T Consorcio Empresarial S.A.C., contienen un cassette que lleva adherido etiquetas del personaje MARIO BROS y que incluye un video juego que reproduce a dicho personaje. Asimismo, se ha verificado la existencia de un manual del usuario en el cual aparece la representación del personaje MARIO BROS (cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Nintendo of América Inc.).

Tal como se aprecia de las facturas presentadas por V&T Consorcio Empresarial S.A.C. (fojas 29, 72 y 73), Juan Carlos Parravicino Flores otorgó en consignación a V&T Consorcio Empresarial S.A.C. la cantidad de 120 equipos PC VIVAZ marca NIKITA - de los cuales se vendieron 30 - por lo que se desprende que Juan Carlos Parravicino Flores fue el proveedor de los productos que incluían la obra protegida de la denunciante; hecho que ha sido reconocido por el denunciado en su recurso de apelación, al señalar que ha importado 1 000 unidades del video juego materia de la acción por infracción - adjuntó copia de la Declaración Unica de Importación.

Asimismo, el denunciado no ha presentado algún documento en el que conste la autorización expresa

de la titular de los derechos patrimoniales de las obras para reproducirlas, distribuirlas y comercializarlas a través del video juego incluido en el cassette que era parte accesoria del PC VIVAZ.

En virtud de lo expuesto, la Sala determina que Juan Carlos Parravicino Flores ha vulnerado los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comercialización que Nintendo of América Inc. tiene sobre el personaje MARIO BROS.

3. Determinación de las sanciones

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

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

En el presente caso, la Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta:

a) Que la infracción cometida ha quedado acreditada, tal como se analizó en el punto 2.

b) Si bien el denunciado, no se apersonó al proceso durante todo el trámite seguido ante la Primera Instancia, no obstante haber sido notificado y tampoco asistió a las audiencias de conciliación a las que fue citado, manifestando que no lo hizo por encontrarse mal de salud, lo cual no ha acreditado debidamente, el denunciado no ha realizado actos destinados a entorpecer o dilatar el desarrollo del proceso en Segunda Instancia y ha realizado la re exportación de los productos materia de la infracción.

Por lo expuesto, la Sala considera que la multa debe ser fijada en 7 UIT.

IV. RESOLUCIÓN DE SALA

CONFIRMAR en parte la Resolución N° 225-2000-ODA-INDECOPI de fecha 25 de agosto del 2000 y, modificándola en cuanto a la multa e IMPONER una multa de 7 UIT a Juan Carlos Parravicino Flores, por la infracción cometida.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Carmen Padrón Freundt.