

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de importación.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOP

FECHA: 12-8-2009

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto de la Resolución, cortesía de INDECOP

OTROS DATOS: Resolución 2044-2009/TPI-INDECOP

SUMARIO:

“Para el Derecho de Autor, la importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional, por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas, sin autorización del autor o del titular de los derechos”.

“Este derecho incluye, no sólo a los ejemplares tangibles que ingresan físicamente al territorio nacional, sino a las obras que, a través de la transmisión digital – que no requiere de un soporte físico – se envían, reciben, almacenan y reproducen, sin necesidad de pasar a través de las aduanas”.

“En cuanto al ingreso de copias de obras no autorizadas al territorio nacional a través de las fronteras, la regla general es que, salvo que formen parte del equipaje personal, este ingreso no está permitido ya que debe ser autorizado por el autor o titular de los derechos sobre las obras”.

“En consecuencia, es ilícita toda importación – analógica o digital – de ejemplares de la obra reproducidos sin la autorización previa y expresa del autor”.

COMENTARIO: El derecho de importación puede surgir del principio general, recogido en muchas legislaciones, por el cual el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar o no la explotación de su obra en cualquier forma o por cualquier procedimiento, salvo excepción legal expresa. En otros ordenamientos la previsión es más expresa, cuando se dispone, por ejemplo, que la cesión del derecho patrimonial se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y “*ámbito territorial*”, pactados contractualmente, en precepto aplicable “*mutatis mutandis*” a las licencias de uso. En el caso de la legislación peruana hay además una disposición todavía más explícita, cuando se prevé entre los derechos del autor de carácter patrimonial el de “*realizar, autorizar o prohibir ... la importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión*”, es decir, que comprende el ingreso al territorio peruano, tanto los ejemplares en forma tangible como de manera intangible, especialmente por medio de transmisiones digitales. © Ricardo Antequera Parilli, 2011.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de marzo de 2008, Sanrio Company Ltd. interpuso denuncia por infracción a su Derecho de Autor contra Import Export Atlantis S.A. por la importación de 6 000 brassieres, en los cuales se incluye al personaje HELLO KITTY a través de la D.U.A. N° 118-2008-51245-00 con la finalidad de comercializarse, sin contar con la debida autorización. Consideró lo siguiente:

(i) Mediante Expediente N° 358-2008/ODA se solicitó la visita de inspección que debía realizarse en la Aduana Marítima del Callao – Tramarsa-. Con fecha 29 de febrero de 2008, la Oficina ordenó de oficio la incautación de 6 000 brassieres importados por la denunciada.

(ii) La denunciada ha importado para luego comercializar, video juegos que reproducen ilícitamente al personaje HELLO KITTY, sin contar con la debida autorización de su empresa.

(iii) Los productos incautados no son originales sino que son copias no autorizadas, vulnerándose su respectivo Derecho de Autor.

(iv) La denunciada obtiene un beneficio económico al aprovecharse de la reputación y prestigio de su empresa, ya que dicho personaje tiene gran aceptación entre el público consumidor generando un perjuicio económico a su empresa.

Solicitó lo siguiente:

- (i) Ordenar el cese de los actos violatorios, particularmente, la detención de la importación y/o distribución y retiro del mercado de los productos infractores. Asimismo, el comiso definitivo del material infractor.
- (ii) La multa que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 188 inciso b) del Decreto Legislativo N° 822.
- (iii) El pago de costas y costos del proceso por cuenta de la denunciada.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

Posteriormente solicitó a la Oficina de Derecho de Autor entregar los productos materia de denuncia a su empresa.

Mediante proveído de fecha 21 de abril de 2008, la Oficina de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada y corrió traslado de la misma a la denunciada. Señaló que, mediante Expediente N° 358-2008/ODA,¹ se dictó la medida cautelar de incautación de los productos importados con el personaje denominado HELLO KITTY por la empresa Import Export Atlantis S.A. En tal sentido, habiéndose ordenado la medida cautelar de incautación en el Expediente N° 358-2008/ODA, la misma que recayó sobre los productos que son materia de denuncia en el presente expediente, dispuso mantener dicha medida cautelar. Asimismo, citó a las partes a una audiencia de conciliación.

Con fecha 8 de mayo de 2008, no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación debido a la inasistencia de la denunciada.

Con fecha 13 de mayo de 2008, Import Export Atlantis S.A.C. presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

(i) La mercadería importada fue solicitada vía Internet a su proveedor, no teniendo la posibilidad de verificar el contenido de lo enviado, pues el pedido se hizo por brassieres sin marcas ni personajes.

(ii) En el acta de inspección realizada no se aprecia la importación de videojuegos, por lo que dicho extremo resulta irrelevante.

(iii) Los productos importados no fueron comercializados, por lo que no existe confusión en el consumidor ni explotación comercial que suponga un perjuicio económico de algún titular de derecho.

(iv) Su empresa ha colaborado en todo momento con la acción del administrado, tanto para la solicitud de inspección como para la verificación de la mercadería.

Mediante Resolución N° 18-2008/CDA-INDECOPI de fecha 11 de setiembre de 2008, la Comisión de Derecho de Autor declaró: (i)

¹ En dicha diligencia de inspección sólo se encontraron 6 000 brassieres mas no los videojuegos que señaló Sanrio Company Ltd. en su escrito de denuncia de fecha 19 de marzo de 2008.

fundada la denuncia interpuesta por Sanrio Company Ltd. en contra de Import Export Atlantis S.A.C. por infracción al derecho de importación, (ii) sancionó a la denunciada con una multa de 2,125 UIT (Unidades Impositivas Tributarias); (iii) ordenó el comiso de 6 000 sostenes, en los cuales se ha reproducido ilícitamente al personaje HELLO KITTY; (iv) dispuso la donación de los productos incautados; (v) denegó el pago de costas y costos del presente procedimiento y (vi) ordenó la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

La Comisión consideró lo siguiente:

(i) La Comisión de Derecho de Autor determinó que el personaje denominado "HELLO KITTY" se encuentra protegido por la legislación de Derecho de Autor, ya que es una obra original.

(ii) La Comisión de Derecho de Autor señaló que las leyes son de estricto cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación, salvo disposición en contrario, por lo que se presumen conocidas por todos. En tal sentido, no corresponde que la denunciada señale que desconocía que la mercadería adquirida podría ser materia de infracción a los Derecho de Autor.

(iii) Las infracciones sancionadas en sede administrativa no requieren de la acreditación de la existencia de dolo o culpa por parte del infractor.

(iv) La denuncia no está referida a la reproducción ni distribución (comercialización) sino a la importación de dichos productos en los que se ha reproducido a un personaje protegido por la legislación de Derecho de Autor, sin contar con la debida autorización del titular, siendo esta responsabilidad de carácter objetivo.

Con fecha 23 de setiembre de 2008, Import Export Atlantis S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados a que su empresa no cometió un error al importar dichos productos sino más bien el responsable es el importador.

Con fecha 18 de diciembre de 2008, Sanrio Company Ltd. absolvió el traslado del recurso

de apelación reiterando sus argumentos relacionados a que se ha vulnerado su Derecho de Autor.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si Import Export Atlantis S.A.C. ha cometido infracción al Derecho de Autor en perjuicio de la denunciante.
- b) De ser el caso, pronunciarse respecto de las sanciones impuestas por la primera instancia.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Alcance del Derecho de Autor

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

1.1 Con relación a los derechos morales

Las facultades de orden moral están dirigidas a proteger la esfera personal del autor en relación con su creación; es decir, "protegen la personalidad del autor en relación con su obra"². Se caracterizan por ser absolutos, ya que son oponibles a todos – inclusive al propietario del soporte de la obra –; son perpetuos, ya que la paternidad del autor y el respeto a la integridad de la obra, no pasan al dominio público; son inalienables, pues no pueden ser cedidos o transferidos por ningún acto o contrato; son inembargables e inexpropiables, ya que no tienen contenido patrimonial; son irrenunciables, por su carácter inalienable, individual y personalísimo y son imprescriptibles porque no se adquieren ni se pierden por acción del tiempo³. Estos derechos están contenidos en los artículos 11 de la Decisión 351 y 22 del Decreto Legislativo 822.

² Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO, Buenos Aires 1993, p. 154.

³ Artículo 21 del Decreto Legislativo 822.

Los derechos morales comprenden el derecho de divulgación, el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de modificación o variación, el derecho de retiro de la obra del comercio y en el caso de las obras de artes plásticas o aquellas editadas por una sola vez con un tiraje limitado, el derecho de acceso.

1.2 Con relación a los derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales otorgan – al autor o al titular de los mismos – la facultad de autorizar o prohibir la explotación de su obra y obtener, por ello, beneficios económicos. Estos derechos son exclusivos y pueden oponerse a todos, salvo excepción legal; son de contenido ilimitado ya que la explotación de la obra se puede realizar bajo cualquier forma o procedimiento, siendo, cada una de estas formas, independientes entre sí; son transferibles, pues pueden ser objeto de cesión; son embargables, ya que la autorización de la explotación implica el pago de una remuneración; son temporales, porque transcurrido el plazo de ley pasan a formar parte del dominio público.

Los derechos patrimoniales comprenden, entre otros, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de distribución de la obra al público, el derecho de transformación y el derecho de importación. Estos derechos están recogidos, de manera ejemplificativa, en los artículos 13 de la Decisión 351 y 31 del Decreto Legislativo 822.

a) Derecho de reproducción

Para el Derecho de Autor, la reproducción de una obra o creación intelectual implica su fijación en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico y la obtención de copias de todo o parte de ella.

Esta forma de explotación comprende desde la primera fijación de la obra en un soporte material, hasta la obtención de una o más copias de la misma, a través de cualquier medio o procedimiento e incluye no sólo a la obra original sino a las obras derivadas de ésta.

La reproducción puede ser permanente o temporal y se realiza a través de procedimientos como la imprenta, las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual, entre otros⁴. Sin embargo, aunque tradicionalmente la reproducción se ha asociado a la existencia de un soporte material para la fijación de la obra, la evolución tecnológica ha ido actualizando el concepto mismo de reproducción, de tal forma que hoy se incluyen las copias digitales de una obra en la memoria de un ordenador o las copias que se reproducen en la Internet, lo cual ha debilitado la exigencia de corporeidad⁵.

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

b) Derecho de distribución

Para el Derecho de Autor, la distribución es la puesta a disposición del público de una obra original o derivada, o de copias de la misma, a través de la venta, alquiler, préstamo, permuta o de cualquier otra forma – conocida o por conocerse – de transferencia de la propiedad o posesión de los ejemplares de la obra.

La distribución implica, generalmente, una retribución, pero nada impide que ésta se realice a título gratuito, como es el caso de la donación. Por otro lado, como el autor o titular de los derechos sobre la creación protegida tiene la potestad de definir las condiciones de su explotación, será él quien decida sobre el modo, tiempo, ámbito territorial y todos los detalles de esa cesión. Ahora bien, si lo que transfiere es la propiedad de los ejemplares bajo cualquier forma, éste no podrá oponerse a las siguientes transferencias de los mismos pues su derecho se habrá agotado en esa primera transmisión. Sin embargo, conservará consigo – a pesar del agotamiento del derecho – los demás derechos que conforman la distribución, como el de alquiler o préstamo público e igualmente conservará los demás derechos de explotación

⁴ Artículo 32 del Decreto Legislativo 822.

⁵ Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 82

de su obra como los de reproducción, comunicación pública o transformación.

La distribución implica necesariamente la incorporación de la obra o prestación a un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público, en ese sentido, todos aquellos modos de explotación que no permitan la incorporación física de la obra o prestación no pueden ser considerados como distribución⁶.

En consecuencia, es ilícita toda distribución de ejemplares de la obra por cualquier medio o procedimiento de transferencia de propiedad o posesión, sin la autorización previa y expresa del autor.

c) Derecho de importación

Para el Derecho de Autor, la importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional, por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas, sin autorización del autor o del titular de los derechos.

Este derecho incluye, no sólo a los ejemplares tangibles que ingresan físicamente al territorio nacional, sino a las obras que, a través de la transmisión digital – que no requiere de un soporte físico – se envían, reciben, almacenan y reproducen, sin necesidad de pasar a través de las aduanas.

En cuanto al ingreso de copias de obras no autorizadas al territorio nacional a través de las fronteras, la regla general es que, salvo que formen parte del equipaje personal, este ingreso no está permitido ya que debe ser autorizado por el autor o titular de los derechos sobre las obras.

En consecuencia, es ilícita toda importación – analógica o digital – de ejemplares de la obra reproducidos sin la autorización previa y expresa del autor.

2. Infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor

Es ilícita – salvo excepción legal – toda reproducción, comunicación, distribución, importación, transformación o cualquier otra forma de explotación de una obra o de parte de ella, sin contar con la autorización previa y por escrito del autor o del titular de los derechos⁷, y si alguna autoridad o persona natural o jurídica autoriza o presta su apoyo a esa explotación, sin que el usuario cuente con la mencionada autorización, será solidariamente responsable⁸.

Además de los actos mencionados, en general, se considera infracción al Derecho de Autor a toda vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra o el titular de los derechos respectivos.

2.1 Aplicación al caso concreto

De la revisión de lo actuado, se advierte que el Área de Fiscalización del INDECOPI, con delegación de facultades de la Oficina de Derechos de Autor, con fecha 18 de marzo de 2008, en el Expediente N° 358-2008/ODA, realizó una diligencia de inspección en el local de Tramarsa S.A. con relación a los productos correspondientes a la DUA N° 118-2008-10-51245-00 de propiedad de Import Export Atlantis S.A.C. incautándose, según acta de inspección que obra de fojas 14 a 19, 6 000 brassieres de distintos colores y tallas con el personaje HELLO KITTY correspondientes al ítem 5 de la DUA N° 118-2008-10-51245-00.

Así, de la diligencia de inspección realizada, se advierte que la empresa Import Export Atlantis S.A., importó brassieres, en cuyo diseño se observa la representación de la figura y la frase del personaje HELLO KITTY, por lo que la importación de aquellos productos vulnerar los derechos de autor de Sanrio Company Ltd.

En efecto, la imagen que se aprecia en los brassieres presenta las mismas características que el personaje denominado HELLO KITTY, sumado al hecho de que se encuentra la denominación HELLO KITTY en dichos productos, conforme se aprecia a continuación:

⁶ Bercovitz Rodríguez-Cano (nota 5), p. 83.

⁷ Artículo 37 del Decreto Legislativo 822.

⁸ Artículo 39 del Decreto Legislativo 822.

Signo Utilizado



Signo Utilizado



HELLO

Asimismo, se ha verificado que las características de los personajes concuerdan con los originales, tal como se aprecia a continuación

[\(http://www.sanrio.com/http://www2.warnerbros.com/tweety/\)](http://www.sanrio.com/http://www2.warnerbros.com/tweety/):

Personaje "HELLO KITTY"



Signo Utilizado



En tal sentido, ha quedado acreditado que la denunciada ha importado 6 000 brassieres de distintos colores y tallas con el personaje "HELLO KITTY", tal como consta en el acta de inspección y comiso del Expediente N° 358-2008/ODA.

La denunciada señaló que actuó de buena fe, pues desconocía que los productos importados reproducían personajes protegidos por el Derecho de Autor, dado que la empresa proveedora remitió dicha mercadería sin tener en cuenta el pedido de productos sin marca.

Conviene precisar que, en el ámbito administrativo, no es necesario que la conducta de la denunciada sea dolosa para que se configure la comisión de una infracción, debido a que, tal como se indica en el artículo 183° del Decreto Legislativo 822, sólo basta que se verifique la comisión de la infracción.

Al respecto cabe precisar que para que se configure una infracción al Derecho de Autor, en este caso de importación, basta que se importen al territorio nacional copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio, tal como lo señala el artículo 31 del Decreto Legislativo N° 822- Ley sobre el Derecho de Autor. Por ello no será trascendente, para analizar el presente caso, si la presunta infractora haya fabricado los productos o que los haya importado.

Por las consideraciones expuestas, se concluye que Import Export Atlantis S.A.C. ha cometido infracción al Derecho de Autor al haber infringido el derecho patrimonial de importación, consagrado en el artículo 31 inciso e) del Decreto Legislativo 822⁹.

3. Determinación de sanciones

El artículo 186 del Decreto Legislativo 822 establece que la Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que

⁹Artículo 31.- "El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:(...)

e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión. (...)"

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.

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.

3.1 Multa

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 tal sentido, la Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta:

- a) *El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor, el cual, en el presente caso, está dado por lo que se dejó de pagar por obtener la autorización del titular del Derecho de Autor para la importación de productos conteniendo su obra. Al respecto, cabe precisar que no se cuenta con información sobre lo que hubiera tenido que pagar la denunciada de haber solicitado la autorización para importar mercadería que reproducía personajes de diversos titulares y así poder determinar el real valor de mercado de los productos en cuestión. En la Declaración Única de Aduanas consigna que la empujada importó 6 000 brassieres a un valor total de US 1 250,00 dólares americanos (equivalente a S/. 3 625,00 Nuevos Soles o 1,02 UIT).*

- b) Además se debe tener en cuenta la gravedad de la infracción. En el presente caso, la denunciada importó mercadería que reproducía personajes protegidos por el Derecho de Autor, a fin de obtener un beneficio económico a través de la venta de los mismos, lo que constituye una infracción grave.
- c) Asimismo, con relación a la conducta procesal de la denunciada, en el presente caso, no se ha verificado una conducta que obstaculice el procedimiento.
- d) Respecto a la intencionalidad en la comisión de la infracción, y en relación con lo señalado por la denunciada en el sentido de que no tuvo intención de vulnerar el Derecho de Autor de la denunciante, debe indicarse que en el caso de infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual la responsabilidad es de naturaleza objetiva, es decir, que no se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos.

Cabe precisar que con la imposición de la multa, la Sala no sólo busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractorio sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal.

Por las consideraciones señaladas en los literales a), b), c) y d), la Sala determina que corresponde mantener la sanción de multa

ascendente a 2,125 UIT a Import Export Atlantis S.A.C.

4. Incautación o comiso definitivo y cese de la actividad ilícita

Habiendo quedado acreditada la vulneración al derecho patrimonial de importación, corresponde la incautación o comiso definitivo de los bienes considerados infractores encontrados durante la diligencia de inspección realizada, para su posterior evaluación a efectos de su donación, si ésta es posible.

Asimismo, corresponde ordenar el cese de la actividad ilícita, debiendo la denunciada abstenerse de seguir importando bienes conteniendo obras protegidas por el Derecho de Autor o los derechos conexos, sin contar con la correspondiente autorización.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N° 18-2008/CDA-INDECOPI de fecha 11 de setiembre de 2008.

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

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual