

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **Derecho de importación. Apreciación en concreto.**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Perú

**ORGANISMO:** Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

**FECHA:**

**JURISDICCIÓN:** Administrativa

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

**OTROS DATOS:** Resolución 2804-2008/TPI-INDECOPI

**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”.*

[...]

*“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 derechos, 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 responsable”.*

*“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”.*

*“De la revisión de lo actuado en el presente caso se advierte que la Oficina de Derechos de Autor, con fecha 29 de enero de 2008, realizó una diligencia de inspección en el local de la empresa ... Terminal de Almacenamiento, a fin de verificar la mercadería importada por la empresa ... la cual consistía en 4,000 asientos para bicicleta que se advierte el personaje SPIDERMAN”.*

*“Dicha mercadería fue incautada al determinarse que la denunciada no había acreditado tener la autorización correspondiente por parte del titular para importar dichos productos”.*

*“Cabe precisar que, si bien la denunciada ha manifestado que los productos incautados no corresponden al personaje SPIDERMAN como muñeco, sino mas bien a unos asientos de bicicletas, cabe precisar que, de las muestras que obran en el expediente, se advierte la imagen del personaje SPIDERMAN en el asiento ...”.*

### **TEXTO COMPLETO:**

*DENUNCIANTE: MARVEL CHARACTERS INC*

*DENUNCIADA: IMPORTADORA MAZAYU E.I.R.L.*

***Denuncia por infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor: Importación no autorizada de mercadería que contiene obras protegidas – Imposición de sanciones***

*Lima, dieciocho de noviembre de dos mil ocho.*

#### **I. ANTECEDENTES**

*Con fecha 18 de febrero de 2008, Marvel Characters Inc. (Estados Unidos de América) interpuso denuncia por infracción a sus derechos de autor contra Importadora Mazayu E.I.R.L., por cuanto pretendió importar, a efectos de su comercialización, sin contar con autorización de su titular, asientos para bicicletas que reproducen los personajes SPIDER-MAN (Hombre Araña). Señaló que, solicitó que se practique una diligencia de inspección en el terminal de almacenamiento de la empresa Ransa S.A., la cual se llevó a cabo con fecha 29 de enero de 2008, en la cual se comprobó que la denunciada ha importado 100 cajas conteniendo 40 unidades de asientos de bicicleta en cada una, a través de la DUA N° 118-2008-10-006328-00 reproduciendo el personaje de SPIDER-MAN (Hombre Araña). Solicitó lo siguiente:*

- Comiso definitivo de los productos incautados*
- Se ordene a la denunciada el pago de una multa por los actos cometidos.*
- Se ordene el pago de los derechos de autor devengados.*
- Se ordene el pago de costas y costos derivados del procedimiento.*

*Mediante proveído de fecha 27 de febrero de 2008, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia presentada por supuesta infracción al derecho de importación y corrió traslado de la misma a la denunciada.*

*Con fecha 10 de marzo de 2008, Importadora Mazayu E.I.R.L. (Perú) absolvió el traslado de la denuncia interpuesta manifestando lo siguiente:*

- (i) La mercadería importada no incluye al personaje HOMBRE ARAÑA, ya que dichos productos presentan figuras similares mas no iguales.*
- (ii) El personaje SPIDER-MAN es conocido como personaje principal de una historieta (obra audiovisual) y la expresión del creador no fue como forro de un accesorio de bicicleta, por lo que es distinguible por los consumidores y a su vez no origina perjuicios. (sic)*

- (iii) *La mercadería fue obtenida de buena fe y de manera lícita, por lo que la comercialización de dicho producto no va a generar perjuicio alguno, por cuanto el consumidor sabe que adquiere un accesorio de bicicleta y no una historieta o película. (sic)*
- (iv) *No se ha acreditado la titularidad del derecho de autor que invocan, ni mucho menos la legalidad y vigencia de la representación que ostenta Javier Duany García.*
- (v) *Solicitó la excepción de caducidad de la medida cautelar de incautación, por haberse extinguido, de pleno derecho, dicha medida, ya que desde la fecha de su ejecución, hasta la interposición de la denuncia, de la medida cautelar han transcurrido más de 10 días hábiles, por lo que ha caducado de pleno derecho.*

*Con fecha de 10 de marzo de 2008, Importadora Mazayu E.I.R.L solicitó la aplicación de la excepción de falta de legitimidad para obrar del denunciante, Javier Duany García, en supuesta representación de Marvel Characters, Inc., ya que no se ha acreditado la titularidad sustancial ni personal para que pueda ejercitar ese derecho.*

*Mediante proveído de fecha 25 de marzo de 2008, la Oficina de Derechos de Autor, respecto al escrito de absolució de denuncia, declaró improcedente la excepción de caducidad de la medida cautelar de incautación deducida por la denunciada, ya que la infracción sobre los Derechos de Autor son un procedimiento administrativo y no se regulan, salvo que sea necesario, por el Código Procesal Civil. Asimismo, citó a las partes a la audiencia de conciliación a efectuarse el día 9 de abril de 2008.*

*Mediante proveído de fecha 26 de marzo de 2008, la Oficina de Derechos de Autor, respecto al escrito de fecha 10 de marzo de 2008, declaró improcedente la excepción de caducidad de la medida cautelar de incautación*

*deducida por la denunciada, ya que la infracción sobre los Derechos de Autor es un procedimiento administrativo y no se regulan, salvo que sea necesario, con el Código Procesal Civil.*

*Con fecha 2 de abril de 2008, Importadora Mazayu E.I.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados a que la denunciada (Marvel Characters, Inc.) no ha ofrecido documento alguno que acredite la titularidad del personaje SPIDERMAN. Asimismo, señaló que la denunciada no ha acreditado la representación de Javier Duany García ni ha cumplido con presentar los requisitos de admisibilidad establecidos por ley.*

*Mediante proveído de fecha 3 de abril de 2008, la Oficina de Derechos de Autor declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la denunciada, ya que la resolución apelada no pone fin a la instancia, no impone multas, ni dicta una medida cautelar.*

*Con fecha 9 de abril de 2008, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en la cual las partes intercambiaron posiciones sin arribar a ningún acuerdo conciliatorio.*

*Mediante Resolución N° 187-2008/ODA-INDECOPI de fecha 13 de mayo de 2008, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia interpuesta por Marcel, Characters, Inc. contra Importadora Mazayu E.I.R.L. por infracción al derecho de importación, al haberse acreditado que la denunciada no contaba con la autorización previa y por escrito de la denunciante, con la finalidad de importar la obra de su titularidad. En atención a lo anterior, la Oficina dispuso lo siguiente:*

- *Aplicar la sanción de multa ascendente a 3,8 UIT. Al respecto, la Oficina consideró los valores consignados en la DUA N° 118-2008-10-006328-01-1-00 de acuerdo al siguiente detalle:*

SERIE	ITEM O MODELO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR FOB US\$
	WX-1221	ASIENTO, WEIXING, COD.20H. WX-1221 / ARAÑA AZUL 20"	2,000 Unidades Comerciales	1,200.00
	WX-1221	ASIENTO, WEIXING, COD.20H. WX-1221 / ARAÑA AZUL 20"	2,000 Unidades Comerciales	1,200.00
TOTAL			4,000 Unidades Comerciales	2,400.00

-Monto declarado	US\$ 2,400.00
- Monto señalado en nuevos soles <sup>1</sup>	S/. 6,645.6
- Doble de la cantidad señalada	S/. 13,291.2

- Ordenar la incautación o comiso definitivo de la cantidad de cuatro mil (4,000) asientos para bicicleta en los cuales se ha reproducido, sin autorización, al personaje SPIDERMAN (Hombre Araña).

- Ordenar la entrega a la denunciante, en su condición de damnificada, de la cantidad de cuatro mil (4,000) asientos para bicicleta en los cuales se ha reproducido al personaje SPIDERMAN (Hombre Araña) cuya titularidad le corresponde, cantidad a la que debe descontarse las muestras extraídas que obran en el expediente, como medio de prueba.
- Denegar el pago de costas y costos solicitado por la denunciante.
- Denegar el pago de costas y costos solicitado por la denunciante.
- Ordenar la inscripción de la resolución en cuestión en el Registro de Infractores a la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Con fecha 28 de mayo de 2008, Importadora Mazayu E.I.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados a que Javier Duany García no tiene legitimidad para Interponer la presente denuncia y que dicho

<sup>1</sup> Tipo de cambio al 13 de mayo de 2008: S/. 2.769 extraído de la página web de la SBS

([www.sbs.gob.pe](http://www.sbs.gob.pe)) poder es del 2004. Asimismo, la Oficina de Derechos de Autor ha obtenido información de Internet sustituyendo el deber probatorio de la denunciante.

Con fecha 27 de junio de 2008, Marvel Characters, Inc. absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que el poder otorgado a favor de Javier Duany García es legítimo y cumple con todos los requisitos establecidos por ley para tener validez.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si Importadora Mazayu E.I.R.L. ha infringido la legislación sobre el Derecho de Autor.
- b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas a Importadora Mazayu E.I.R.L.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Cuestión previa. Poder para la interposición de denuncia

El artículo 2046 del Código Civil dispone que los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo prohibiciones y limitaciones que, por motivos de necesidad nacional, se



establecen para los extranjeros sean personas naturales o no.

Asimismo, el artículo 2073, de la misma norma, establece que la existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen por la ley del país en que fueron constituidas. Las personas jurídicas de derecho privado constituidas en el extranjero son reconocidas de pleno derecho en el Perú y se reputan hábiles para ejercer en el territorio del país, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos que les correspondan. Para el ejercicio habitual, en el territorio del país, de actos comprendidos en el objeto de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes peruanas. La capacidad reconocida a las personas jurídicas extranjeras no puede ser más extensa que la concedida por la ley peruana a las nacionales.

Respecto a la forma como una persona jurídica puede ejercer sus derechos, el artículo 14 del Decreto Legislativo 823 dispone que: “Los poderes requeridos por la Ley, podrán constar en instrumento privado y deberán cumplir las siguientes formalidades:

- a) En el caso de personas naturales: la firma deberá ser legalizada por Notario.
- b) En el caso de personas jurídicas: El documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario.

En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano. Para los efectos de la presente Ley, no será exigible la inscripción de los poderes en el Registro de Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación. El poder podrá ser otorgado después de la presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser ratificados.”

Por su parte, el artículo 53 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General -

señala que las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes.

La misma norma señala, en su artículo 115, que para la tramitación ordinaria de los procedimientos se requiere poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. Asimismo, dispone que para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

En el presente caso, se advierte que Importadora Mazayu E.I.R.L. ha sostenido que el poder con el que actúa el representante de la accionante resulta insuficiente para iniciar un procedimiento administrativo en el Perú.

De la revisión del poder adjuntado a la denuncia, se advierte que:

- Fue emitido por el Vicepresidente de Marvel Characters, Inc., empresa titular de las marcas FIGURA DEL HOMBRE ARAÑA, EL HOMBRE ARAÑA, SPIDER-MAN, sustento de la denuncia.
- En dicho documento se deja expresa constancia de las facultades de representación concedidas, entre ellas está la de presentar denuncias por infracción a los derechos de marcas y/o derechos de autor de la referida empresa.
- Se indica expresamente que los representantes tienen domicilio en Lima, quedando autorizados a actuar ante las autoridades correspondientes.

- Además de las facultades expresamente señaladas se conceden las establecidas en el Código Procesal Civil peruano.

En atención a lo anterior, se advierte que el señor Javier Duany García está autorizado para interponer denuncias por infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Marvel Characters, Inc.

Respecto a la necesidad de indicar el ámbito territorial de vigencia del poder, debe indicarse que de la lectura del poder antes mencionado, queda entendido que el mismo faculta a los representantes a actuar ante autoridades peruanas. Ello se ve corroborado con el hecho que la empresa Marvel Characters, Inc. legalizó el poder ante el Consulado Peruano en Nueva York. Si el poder sólo hubiese sido válido en Estados Unidos de América, no era necesaria dicha legalización.

Cabe precisar que el otorgamiento de facultades de representación es un acto jurídico cuyo contenido está sujeto a la voluntad de quien lo emite, siendo éste quien debe fijar los límites temporales, territoriales y de contenido (alcance de la representación). Es posible la emisión de poderes con vigencia mundial, sin embargo, para hacerlo eficaz en un país determinado, se deberán cumplir las formalidades exigidas en éste.

El artículo 36, numeral 2 de la Ley 27444 señala que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurrir en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.

Las normas que rigen el procedimiento administrativo no exigen que el poder de representación indique expresamente que éste tiene validez en el Perú, por lo que resulta suficiente que, de la lectura del poder, se advierta que la representación es eficaz en el país.

En este punto cabe precisar que, si bien la Oficina de Derechos de Autor obtuvo de la página [www.marvel.com/wallpaper](http://www.marvel.com/wallpaper) la figura del personaje denominado SPIDERMAN, dicha figura fue impresa con la finalidad de determinar si dicho personaje cumple o no con el requisito de originalidad a efecto de su protección por el Derecho de Autor. No obstante ello, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 230 numeral 9 de la Ley 27444, que dispone que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (presunción de licitud).

Asimismo, la misma ley (artículo IV del Título Preliminar) establece que, entre los principios que rigen el procedimiento administrativo, se encuentran los siguientes:

- El principio de verdad material, por el cual la Autoridad Administrativa competente **deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones**, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas.
- El principio del debido procedimiento, por el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Por las consideraciones expuestas, se advierte que Javier Duany García tiene legitimidad para interponer la presente denuncia, ya que dicho poder resulta suficiente para iniciar un procedimiento administrativo en el Perú.

## 2. 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.

## 2.1 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”<sup>2</sup>. 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 tiempo<sup>3</sup>. Estos derechos están contenidos en los artículos 11 de la Decisión 351 y 22 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.

## 2.2 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 otros<sup>4</sup>. 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 corporeidad<sup>5</sup>.

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.

<sup>2</sup> LIPSYC, DELIA. Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO, Buenos Aires 1993, p. 154.

<sup>3</sup> Artículo 21 del Decreto Legislativo 822.

<sup>4</sup> Artículo 32 del Decreto Legislativo 822.

<sup>5</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 82



## **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 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 distribución<sup>6</sup>.*

*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.*

<sup>6</sup>BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (nota **Error! Bookmark not defined.**), p. 83.

## **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.*

*En el presente caso, se advierte que se ha reproducido el personaje de Hombre Araña (SPIDERMAN) y que Importadora Mazayu E.I.R.L. ha importado productos en donde se aprecia dicho personaje.*

### **3. 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 derechos<sup>7</sup>, 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 responsable<sup>8</sup>.*

<sup>7</sup>Artículo 37 del Decreto Legislativo 822.

<sup>8</sup>Artículo 39 del Decreto Legislativo 822.



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.

De la revisión de lo actuado en el presente caso se advierte que la Oficina de Derechos de Autor, con fecha 29 de enero de 2008, realizó una diligencia de inspección en el local de la empresa Ransa Comercial S.A. Terminal de Almacenamiento, a fin de verificar la mercadería importada por la empresa Importadora Mazayu E.I.R.L. la cual consistía en 4,000 asientos para bicicleta que se advierte el personaje SPIDERMAN.

Dicha mercadería fue incautada al determinarse que la denunciada no había acreditado tener la autorización correspondiente por parte del titular<sup>9</sup> para importar dichos productos.

Cabe precisar que, si bien la denunciada ha manifestado que los productos incautados no corresponden al personaje SPIDERMAN como muñeco, sino mas bien a unos asientos de bicicletas, cabe precisar que, de las muestras que obran en el expediente, se advierte la imagen del personaje SPIDERMAN en el asiento, tal como se aprecia a continuación:



<sup>9</sup>La Sala conviene en precisar que el titular de los derechos del personaje SPIDERMAN, corresponde a Marvel Characters Inc., empresa denunciante en el presente procedimiento.

Por las consideraciones expuestas, se concluye que Importadora Mazayu E.I.R.L. ha cometido infracción al Derechos de Autor al haber infringido el derecho de importación consagrado en el artículo 31 inciso e) del Decreto Legislativo 822<sup>10</sup>.

#### 4. Sanciones impuestas

Las sanciones impuestas a la denunciada por Primera Instancia han sido las de incautación o comiso definitivo de la mercadería incautada; la sanción de multa, así como el cese definitivo de la actividad ilícita.

##### 4.1 Imposición de la multa

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 Derecho de Autor y 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 los autores para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Por lo que con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

Cabe precisar que la sanción debe ser impuesta sobre la base del provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor y debe tenerse en consideración que toda sanción busca disuadir al infractor de seguir infringiendo el Derecho de Autor.

<sup>10</sup>Artículo 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. (...).”.

*Finalmente, habrá que analizar la gravedad de la falta, así como la conducta procesal de la denunciada durante el procedimiento.*

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

a) *El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor está dado por lo que dejó de pagar por obtener la autorización de los titulares de los Derechos de Autor para importar productos que contienen reproducciones de sus obras sin autorización. En ese sentido, el hecho que los productos no hayan sido comercializados en el mercado peruano -como resalta el denunciado- no implica que no exista provecho ilícito por parte del denunciado.*

b) *Además, se debe tener en cuenta la gravedad de la infracción. En el presente caso, la denunciada pretendía, a través de su conducta (comercializar los productos infractores), obtener un beneficio económico, lo que constituye una infracción grave. No obstante lo anterior, debe tenerse en consideración que, en el presente caso, dicho beneficio no pudo ser obtenido, ya que los productos fueron incautados por la Oficina de Derechos de Autor antes que fuesen comercializados.*

c) *Asimismo, se debe tener en cuenta la conducta procesal de la denunciada. En el presente caso, no ha realizado actos que obstaculicen el trámite del procedimiento.*

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

*Cabe agregar que para fijar la sanción debe tenerse en consideración que la misma busca disuadir al infractor de seguir infringiendo los derechos de autor de terceros, de acuerdo al principio de razonabilidad al que se refiere el artículo 230º numeral 3 de la Ley Nº 27444.*

*Por las consideraciones anteriores, la Sala considera que correspondería imponer una sanción de multa determinada por el valor de los productos incautados consignado en la respectiva Declaración Única de Aduanas, es decir, US\$ 2,400.00 (equivalente a S/. 7,128 soles<sup>11</sup>), en cuyo caso, la sanción a imponerse ascendería a 2,036 UIT<sup>12</sup>. Sin embargo, en el presente caso, la Sala, a efectos de que la multa impuesta cumpla los fines disuasivos correspondientes considera que deba imponerse la sanción de multa ascendente a 3,0 UIT.*

*Por las consideraciones expuestas, la Sala considera que corresponde imponer una sanción de multa de 3 UIT.*

#### 4.2 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 infractores encontrados durante la diligencia de inspección realizada.*

*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.*

#### 4.3 Destino de los bienes incautados

*La Sala considera que dado que el artículo 178 del Decreto Legislativo 822 establece que la Oficina de Derechos de Autor podrá ordenar, de ser el caso, la entrega al damnificado o a una institución adecuada, de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e*

<sup>11</sup>Según tipo de cambio de S/. 2,97 soles por dólar, de acuerdo a la información del mes de enero de 2008 (mes en que se importó la mercadería), extraída de la página web de SUNAT en [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe) y que se adjunta al presente expediente.

<sup>12</sup>Según valor de UIT determinado mediante Decreto Supremo Nº 209-2007-EF, que establece el valor para la UIT durante el año 2008 en S/. 3 500 soles.

*instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, u ordenar la destrucción de los mismos y que, de no apersonarse el damnificado después de transcurrido veinte días de la correspondiente notificación, la Autoridad podrá disponer del material ilícito, la*

*Oficina de Derechos de Autor actuó conforme a ley al disponer la entrega a la denunciante, en su condición de damnificada, de la cantidad de 4,000 asientos de bicicleta en los cuales se ha reproducido al personaje de SPIDERMAN (cantidad a la que debía descontarse las muestras extraídas que obran en el expediente como medio de prueba).*

*Finalmente, dado que se ha concluido que existió una infracción, corresponde confirmar la orden de inscripción respectiva en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho*

*de Autor efectuada por la Oficina de Derechos de Autor.*

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

*CONFIRMAR la Resolución N° 187-2008/OSD-INDECOPI de fecha 13 de mayo de 2008, modificándola en el extremo referido a la multa impuesta a Importadora Mazayu E.I.R.L., la cual se fija en 3 UIT, dejándola FIRME en lo demás que contiene.*

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

*MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA  
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual*