

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

## Cesión de derechos patrimoniales. Licencias de Uso. Marco conceptual. Diferencias.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Perú

**ORGANISMO:** Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

**FECHA:** 8-9-2010

**JURISDICCIÓN:** Administrativa

**FUENTE:** Texto digitalizado de la Resolución, cortesía de la Sala

**OTROS DATOS:** Resolución 2029-2010/TPI-INDECOPI

**SUMARIO:**

*“... existe diferencia entre la cesión de un derecho y la licencia exclusiva, puesto que con la primera se transfiere el derecho, lo que determina que exista un nuevo titular del derecho, en tanto que con la licencia exclusiva el titular sigue siendo la misma persona sólo que ésta ha autorizado a que otra persona, de forma exclusiva, haga uso de su derecho en un determinado tiempo y forma”.*

**COMENTARIO:** La cesión de derechos patrimoniales sobre la obra (con las particularidades que ofrece la figura en el marco del derecho de autor y los derechos conexos, que la diferencian de la cesión del derecho común) implica, al menos en las que son a título exclusivo, una transferencia de derechos al cesionario, con las limitaciones relativas al modo de explotación, al ámbito territorial y a la duración convenidos. Ello supone que el cesionario, como titular derivado de ese derecho, puede actuar en nombre propio para la defensa de su derecho y, salvo excepción legal expresa, puede transferirlo a un tercero sin el consentimiento del cedente, aunque algunas legislaciones contemplan los únicos supuestos permitidos para la validez de esa transmisión a terceros sin la anuencia del cedente. Por el contrario, la licencia, aunque sea exclusiva, es una mera autorización de uso, que no transfiere derechos al licenciatarario, sino solamente el de utilizar la obra de acuerdo a lo previsto en el contrato. En ese sentido, el Glosario de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos señala que la licencia es *“la autorización (permiso) concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatarario) para utilizar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente”* y que ***“a diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad; constituye únicamente un derecho o derechos a utilizar la obra con sujeción al derecho de autor, derecho que sigue siendo de la pertenencia del licenciante ...”*** (hemos destacado) <sup>1</sup>. Ello implica, por una parte, que el licenciatarario no puede actuar en nombre propio como titular del derecho, salvo que el contrato de licencia lo autorice para hacerlo frente a terceros en representación

---

<sup>1</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): *Glosario de derecho de autor y derechos conexos*. (autor principal: György Boytha), Ginebra, 1980. Voz 142. p. 145.

del cedente y, por la otra, que la licencia, por su propia naturaleza, es intransferible, a menos que el contrato disponga expresamente otra cosa. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

## TEXTO COMPLETO:

Lima, ocho de setiembre de dos mil diez.

### I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de julio de 2009, Universal Music Perú S.A. (Perú) interpuso denuncia en contra de Fast Disc S.A.C. por supuesta infracción a la Ley de Derecho de Autor. Manifestó lo siguiente:

- (i) La empresa denunciada viene distribuyendo copias de fonogramas (discos compactos y otros soportes) no autorizados por Universal Music (sic) para el territorio de la República del Perú, en los que, además, de manera clara y expresa, se consigna que son ediciones exclusivas para los territorios de Argentina, Chile y Uruguay, tal como se puede apreciar de los medios probatorios que se adjuntan.
- (ii) La denuncia no se limita a dichos ejemplares, sino a toda copia no autorizada para su distribución en el Perú, las mismas que provienen principalmente de Argentina.
- (iii) Al no haber autorizado Universal Music (sic) la distribución en el Perú de ejemplares cuyo destino exclusivo son los territorios de Argentina, Chile y Uruguay, la denunciada está infringiendo lo dispuesto en los artículos 34 y 37 de la Ley de Derecho de Autor.

Solicitó lo siguiente:

- La realización de inspecciones sin previo aviso en las tiendas de la denunciada.
- Se sancione a la denunciada con una multa y con el cierre de sus locales.

- Se ordene la publicación de la resolución sancionadora.
- Se ordene a la denunciada el pago de costos y costas a favor de su empresa.

Asimismo, solicitó las siguientes medidas cautelares:

- La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.
- La incautación y/o comiso y/o retiro de los canales comerciales de los ejemplares (discos compactos y otros soportes) cuya distribución no está autorizada para el territorio de la República del Perú.

Adjuntó medios probatorios consistentes en copia de la carátula del CD del grupo Jonas Brothers, titulado "Lives, vines and trying times", copia de la carátula del CD del artista Eminem titulado "Relapse", así como comprobantes de pago por la compra de los CD's mencionados y por la compra de un CD de la artista Lady Gaga titulado "The Fame".

Mediante proveído de fecha 11 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor requirió al denunciante que, previamente a admitir a trámite la denuncia y evaluar las medidas cautelares solicitadas, cumpla con presentar los documentos a los que razonablemente tenga acceso a fin de acreditar que es la titular del derecho o tiene legitimación para actuar en el presente procedimiento, dentro del plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de declararse improcedente la denuncia y las medidas cautelares solicitadas. Consideró que de la revisión de las pruebas presentadas por la demandante consistentes en fonogramas interpretados por "Jonas Brothers" y "Eminem", se advierte que las presunciones generadas por los símbolos ©

(copyright) y (p) (derecho de productor) estarían atribuidas a favor de Universal Music Argentina S.A.; no obstante ello, quien presenta la denuncia es Universal Music Perú S.A., siendo esta persona jurídica distinta a la anterior.

Con fecha 13 de agosto de 2009, Universal Music Perú S.A. adjuntó documentos con el fin de cumplir con el mandato de fecha 11 de agosto de 2009.

Mediante Resolución N° 430-2009/CDA-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2009, la Comisión de Derecho de Autor:

- Declaró improcedente la denuncia presentada por Universal Music Perú S.A. en contra de Fast Disc S.A.C.
- Declaró improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por la denunciante.
- Declaró improcedente la solicitud de inspección formulada por la denunciante.
- Ordenó a la Secretaría Técnica iniciar las investigaciones necesarias a fin de determinar la posible existencia de una infracción.
- Dispuso archivar el presente procedimiento una vez que quede firme la presente resolución.

Respecto de la titularidad del fonograma correspondiente al grupo artístico Jonas Brothers titulado "Lives, vines and trying times", consideró lo siguiente:

- (i) En la copia de la carátula y contra carátula del CD del artista Jonas Brothers, titulado "Lines, vines and trying times", aparecen los símbolos © y (p) a favor de la empresa Hollywood Records y se añade que Universal Music Argentina S.A. es la que publica y distribuye el soporte. Por lo tanto, se deberá presumir que el productor fonográfico es Hollywood Records, por

lo que, en virtud de ello, la denunciante no tendría la titularidad originaria respecto del fonograma mencionado.

- (ii) Si bien Universal Music Perú S.A. ha acreditado ser licenciataria exclusiva de Universal International Music B.V. para el territorio peruano, no ha quedado acreditado que esta última sea la productora fonográfica del fonograma bajo análisis, ya que la presunción que generan los símbolos © y (p) favorecen a Hollywood Records.
- (iii) La denunciante debió cumplir con acreditar una cesión de derechos por parte de Hollywood Records a favor de Universal Music Perú S.A. o, en su defecto, a Universal International Music B.V., con lo cual la denunciante podría haber cumplido con acreditar ser su licenciataria exclusiva en el territorio peruano, lo que no ha sucedido en el presente caso. Además, la denunciante no ha acreditado el contenido del catálogo respecto del cual ejerce la licencia exclusiva otorgada por Universal International Music B.V. para el territorio peruano.
- (iv) Si bien en la contra carátula se consigna que el fonograma ha sido publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A., ello no quiebra la presunción mencionada anteriormente, pues puede estar referida a una mera licencia no exclusiva para fines de publicación y distribución. En este caso, la denunciante debió haber probado que Hollywood Records ha cedido o licenciado en forma exclusiva a Universal Music Argentina S.A., para, de esa manera, probar que el convenio firmado entre esta última y la denunciante le otorga legitimidad para obrar, lo cual no ha sido acreditado en el caso concreto.

Respecto de la titularidad del fonograma correspondiente al artista Eminem titulado "Relapse", consideró lo siguiente:

- (v) De un análisis de la contra carátula del disco titulado "Relapse" del artista Eminem se verifica los símbolos © y (p) consignados a favor de la empresa Aftermath Records, lo que genera la presunción a favor de esta empresa, como productora fonográfica, de dicho fonograma y, por ende, como titular originario de los derechos conexos sobre éste.
- (vi) Si bien Universal Music Perú S.A. ha acreditado ser licenciataria exclusiva de Universal International Music B.V. para el territorio peruano, no ha quedado acreditado que esta última sea la productora fonográfica del fonograma bajo análisis, ya que la presunción que generan los símbolos © y (p) favorecen a Aftermath Records.
- (vii) La denunciante debió cumplir con acreditar una cesión de derechos por parte de Aftermath Records a favor de Universal Music Perú S.A. o, en su defecto, a Universal International Music B.V., con lo cual la denunciante podría haber cumplido con acreditar ser su licenciataria exclusiva en el territorio peruano, lo que no ha sucedido en el presente caso. Además, la denunciante no ha acreditado el contenido del catálogo respecto del cual ejerce la licencia exclusiva otorgada por Universal International Music B.V.
- (viii) Si bien en la contra carátula se consigna que el fonograma ha sido publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A., ello no quiebra la presunción mencionada anteriormente, pues puede estar referida a una mera licencia no exclusiva para fines de publicación y distribución. En este caso, la denunciante debió haber probado que Aftermath Records ha cedido o licenciado en forma exclusiva a Universal Music Argentina S.A., para de esa manera probar que el Convenio firmado entre esta última y la denunciante le otorga legitimidad para

obrar, lo cual no ha sido acreditada en el caso concreto.

Respecto de la legitimidad para obrar de la denunciante

- (ix) En virtud de lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia, al no haber acreditado la denunciante su legitimidad para obrar.

Respecto de las medidas cautelares solicitadas

- (x) La solicitud de medida cautelar de inmovilización o incautación del material presuntamente infractor debe ser declarada improcedente al no haber quedado acreditado el literal a) del artículo 179 del Decreto Legislativo 822, referido a la legitimación para actuar.

Respecto de la solicitud de inspección

- (xi) Habiéndose comprobado que la denunciante no cuenta con legitimidad para obrar en el presente procedimiento, corresponde declarar improcedente la solicitud de inspección.

Con fecha 27 de agosto de 2009, Universal Music Perú S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que su pretensión principal es que se revoque la resolución apelada, en consecuencia, que se ordene la admisión a trámite de la denuncia y que se concedan las medidas cautelares e inspecciones detalladas en su denuncia. En defecto de ello, solicita, como pretensión subordinada, la nulidad de la resolución apelada. Precisó lo siguiente:

Respecto de la denuncia

- (i) Ha verificado, mediante el contrato de licencia suscrito con Universal International Music B.V., que ostenta diversos derechos patrimoniales, entre

ellos, el de distribución exclusiva para el Perú de fonogramas del catálogo de dicha empresa, lo que legitima a su empresa a denunciar actos que infrinjan sus derechos, como es la comercialización de fonogramas no autorizados para el territorio peruano.

- (ii) Los símbolos © y (p) y la leyenda “Publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A.” en los fonogramas aportados como pruebas no pueden ser apreciados ni valorados de manera distinta ni separada, como lo ha efectuado la Comisión quien, por un lado, consideró que los símbolos © y (p) son evidencia indubitable para determinar la titularidad de derechos, mientras que consideró que la leyenda constituye una mera licencia no exclusiva, para fines de publicación y distribución.
- (iii) La Comisión no explica a qué se refiere con mera licencia, pudiéndose entender como un acuerdo comercial de reventa de bienes que no comprende derechos patrimoniales regulados por el Derecho de Autor; sin embargo, de la propia leyenda “Publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A.” se desprende que se trata de una reivindicación autoral, en la cual la palabra “publicado” significa “producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho” y la palabra “distribuido” significa “puesta a disposición del público, del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia”, requiriéndose contar con concesión o título, información que es pública en el caso de Universal Music respecto de los sellos Hollywood Records o Aftermath Records.

- (iv) En el caso específico de la artista Lady Gaga, el soporte indica claramente que Interscope Records pertenece a Universal Music, lo que no hace sino confirmar que los signos © y (p) y la leyenda “Publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A.” comprenden a Universal Music Argentina S.A., contando su empresa con legitimidad para actuar en el presente caso, en virtud del convenio suscrito con esta última y por propio derecho derivado del contrato de licencia suscrito con Universal International Music.

#### Respecto de la nulidad de la resolución apelada

- (v) Se debe declarar la nulidad de la resolución apelada, puesto que la Comisión ha omitido pronunciarse sobre todos los hechos denunciados y las pruebas aportadas, en particular sobre el comprobante de pago correspondiente al ejemplar de la artista Lady Gaga, titulado “The Fame”, así como sobre los alcances de las partes pertinentes del contrato de licencia celebrado entre Polygram International Music B.V. (hoy Universal International Music B.V.) y Polygram Perú S.A. (hoy Universal Music Perú S.A.) que otorga a esta empresa el derecho de prohibir la distribución de fonogramas no autorizados para el territorio del Perú.
- (vi) La propia Comisión le requirió que presente documentación que la legitime para actuar en representación o como titular de los derechos que ostenta Universal Music Argentina, señalando que “los símbolos © (copyright) y (p) (derecho de productor) estarían atribuidas a favor de Universal Music Argentina S.A. S.A.”, habiendo cumplido su empresa con presentar la documentación respectiva; sin embargo, en la resolución materia de apelación la Comisión cambia de opinión sin darle oportunidad para

*subsanan el supuesto vicio, si fuera el caso, y sin perjuicio de inducirlo a error con su primer requerimiento. Este sólo hecho invalida el procedimiento.*

*Adjuntó medios probatorios, entre ellos, copia de la portada y contra portada del CD titulado "The Fame" de la artista Lady Gaga.*

*Con fecha 11 de noviembre de 2009, Universal Music Perú S.A. señaló lo siguiente:*

- (i) El sello Hollywood Records mantiene un contrato de licencia exclusiva para fabricar, vender, distribuir y comercializar fonogramas con Universal Music México, habiéndose previsto la posibilidad de que las partes cedan los derechos adquiridos a cualquier empresa afiliada o subsidiaria a ellas. Al ser Universal Music México parte del grupo empresarial Universal Music Group - UMG (al igual que Universal Music Argentina S.A. y Universal International Music B.V.), el acuerdo vincula a todos los integrantes del grupo UMG.*
- (ii) Además, es público y conocido que UMG es titular de los derechos sobre artistas como los Jonas Brothers, situación que queda evidenciada en diversos comunicados, páginas web y de los propios soportes de los fonogramas.*
- (iii) Por otro lado, Interscope Records es una división de UMG y es distribuidor exclusivo de Aftermath Records, habiendo celebrado ambas un contrato de "joint venture" mediante el cual Aftermath Records produce los fonogramas y cede a Interscope Records los derechos exclusivos de reproducción y distribución. Por lo demás, los artistas Eminem y Lady Gaga forman parte del catálogo de artistas de UMG, tal como se puede apreciar del extracto de la dirección electrónica [www.universalmusic.com](http://www.universalmusic.com).*

*(iv) Por lo expuesto, UMG (a través de sus filiales Universal Music Perú o Universal Music Argentina) cuenta con los derechos de reproducción y distribución respecto a los sellos Hollywood Records, Interscope Records o Aftermath Records, para sus respectivos territorios, encontrándose las respectivas filiales plenamente legitimadas para iniciar acciones por infracción a sus derechos de autor.*

*(v) Al ser UMG titular, accionista y/o ejercer control sobre los diversos sellos titulares de los fonogramas objeto de denuncia, se verifica una clara integración vertical que comprueba que UMG ostenta derecho de distribución sobre dichos fonogramas.*

*Adjuntó medios probatorios. Solicitó la reserva del "Acuerdo de licencia celebrado entre Hollywood Records y Universal Music Mexico". Asimismo, solicitó informe oral.*

*Mediante proveído de fecha 26 de noviembre de 2009, la Secretaria Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual:*

- Comunicó que los Vocales de la Sala, en su sesión de fecha 23 de noviembre de 2009, han determinado conceder el informe oral solicitado, el cual se llevará a cabo en día y hora que se señalará en su oportunidad.*
- Requirió a la denunciante que cumpla con presentar un resumen no confidencial del documento que se pretende mantener en reserva y que cumpla con señalar el periodo por el cual desea se mantenga la reserva de la documentación antes referida.*

*Con fecha 14 de diciembre de 2009, Universal Music Perú S.A. indicó que la solicitud de confidencialidad es a perpetuidad o, en su defecto, por el plazo máximo establecido por ley. Precisó que la confidencialidad es respecto de las cláusulas 1, 3.01 y 20.*

Mediante proveído de fecha 28 de diciembre de 2009, la Secretaria Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual declaró como información reservada y confidencial el “Acuerdo de licencia celebrado entre Hollywood Records y Universal Music Mexico”, por el plazo que dure el presente procedimiento.

Con fecha 31 de mayo de 2010, se llevó a cabo el informe oral en el que las partes expusieron sus argumentos. La empresa denunciante manifestó que es imposible presentar el catálogo de Universal International Music B.V.

Con fecha 31 de mayo de 2010, Universal Music Perú S.A. se desistió de su recurso de apelación en el extremo de su pretensión subordinada referida a la nulidad de la Resolución N° 430-2009/CDA-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2009.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si es procedente la denuncia interpuesta por Universal Music Perú S.A.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Cuestión previa

Mediante Resolución N° 430-2009/CDA-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2009, la Comisión de Derecho de Autor declaró improcedente la denuncia presentada por Universal Music Perú S.A. en contra de Fast Disc S.A.C.

Contra dicha resolución ha interpuesto recurso de apelación Universal Music Perú S.A. quien considera que su denuncia es procedente. Cabe indicar que esta empresa, adicionalmente, solicitó la nulidad de la resolución apelada; no obstante, posteriormente (el 31 de mayo de 2010), formuló desistimiento de dicha solicitud de nulidad, lo cual es aceptado por la Sala de Propiedad Intelectual.

En tal sentido, corresponde a continuación pronunciarse sobre la procedencia de la denuncia interpuesta por Universal Music Perú S.A.

### 2. Procedencia de la denuncia

En el presente caso, Universal Music Perú S.A. ha interpuesto una denuncia en contra de Fast Disc S.A.C. por la supuesta infracción a su derecho de distribución.

Mediante Resolución N° 430-2009/CDA-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2009, la Comisión de Derecho de Autor declaró improcedente la denuncia, por considerar que la denunciante no cuenta con legitimidad para obrar en el presente procedimiento.

Contra dicha resolución ha interpuesto recurso de apelación la denunciante, por lo que corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual evaluar y pronunciarse sobre la procedencia de la presente denuncia.

Para tal efecto, se debe tener en cuenta que la denuncia se sustenta en el derecho de distribución que ostentaría la denunciante sobre los fonogramas titulados “Lives, Vines and Trying times” del grupo Jonas Brothers, “Relapse” del artista Eminem y “The Fame” de la artista Lady Gaga.

A fin de acreditar su denuncia, la denunciante presentó los siguientes medios probatorios:

- Respecto del fonograma titulado “Lives, Vines and Trying times” del grupo Jonas Brothers
- Copias del CD del grupo Jonas Brothers, titulado “Lives, vines and trying times”.

En la carátula del folleto se advierte la siguiente indicación: “Edición exclusiva para Argentina, Chile y Uruguay”.

Asimismo, en la contra carátula del folleto se consignan los siguientes países con sus respectivas banderas: Argentina, Chile y Uruguay (fojas 23 a 25).

En la contra portada del disco se advierte lo siguiente:

“© (p) 2009 Hollywood Records. Publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A.”

- Comprobante de pago (ticket) emitido por Fast Disc S.A.C. (Phantom Music Store) por la venta del mencionado CD, efectuada el 3 de julio de 2009 (foja 22).
- Respecto del fonograma titulado “Relapse” del artista Eminem
- Copias del CD del artista Eminem titulado “Relapse”.

En la carátula se advierte la siguiente indicación: “Edición exclusiva para Argentina, Chile y Uruguay”.

Asimismo, en la contra carátula del folleto se consignan los siguientes países con sus respectivas banderas: Argentina, Chile y Uruguay (fojas 29 a 31).

En la contra portada del disco se advierte lo siguiente:

“(p) © 2009 Afterman Records. Publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A.”

- Comprobante de pago (ticket) emitido por Fast Disc S.A.C. (Phantom Music Store) por la venta del CD mencionado, con fecha 22 de junio de 2009 (foja 27).
- Respecto del fonograma titulado “The Fame” de la artista Lady Gaga
- Copias del CD de la artista Lady Gaga titulado “The Fame”.

En la carátula se advierte la siguiente indicación: “Edición exclusiva para Argentina, Chile y Uruguay”.

Asimismo, en la contra carátula del folleto se consignan los siguientes países con sus respectivas banderas: Argentina, Chile y Uruguay (fojas 113 a 115).

En la contra portada del disco se advierte lo siguiente:

“(p) 2008 © 2008 Interscope Records, una división de UMG Recordings Inc. Publicado y distribuido por Universal Music Argentina S.A.”

- Comprobante de pago emitido por Fast Disc S.A.C. (Phantom Music Store) por la compra del CD mencionado (S/. 59.90), el 10 de julio de 2009 (foja 33).

De los mencionados documentos se desprende lo siguiente:

- (i) De acuerdo a la información que obra en el soporte del CD “Lives, vines and trying times” del grupo Jonas Brothers, el titular de los derechos de autor y productor fonográfico de esta producción es Hollywood Records, en tanto que la empresa autorizada a la publicación y distribución es Universal Music Argentina S.A.
- (ii) De acuerdo a la información que obra en el soporte del CD “Relapse” del artista Eminem, el titular de los derechos de autor y el productor fonográfico de esta producción es Aftermath Records, en tanto que la empresa autorizada a la publicación y distribución de la misma es Universal Music Argentina S.A.
- (iii) De la información que obra en el soporte del CD “The Fame” de la artista Lady Gaga, el titular de los derechos de autor y el productor fonográfico de esta producción es Interscope Records, en tanto que la empresa autorizada a la publicación y distribución de la misma es Universal Music Argentina S.A.
- (iv) De conformidad con el artículo 138 del Decreto Legislativo 822, en los casos de infracción a los derechos de autor y derechos conexos corresponderá el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o



la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente.

- (v) *En el presente caso, dado que la denunciante no es el autor originario de los derechos ni constituye la entidad de gestión colectiva, debía acreditar su condición de cesionaria o de licenciataria exclusiva del derecho de distribución sobre dichas producciones, otorgadas por Hollywood Records, Aftermath Records e Interscope Records (quienes se entiende son los titulares originarios de los derechos de autor y derechos conexos materia de la denuncia).*
- (vi) *En este punto, conviene indicar que existe diferencia entre la cesión de un derecho y la licencia exclusiva, puesto que con la primera se transfiere el derecho, lo que determina que exista un nuevo titular del derecho, en tanto que con la licencia exclusiva el titular sigue siendo la misma persona sólo que ésta ha autorizado a que otra persona, de forma exclusiva, haga uso de su derecho en un determinado tiempo y forma.*
- (vii) *Por otro lado, respecto al derecho de Universal Music Argentina S.A., quien figura en los soportes presentados como la responsable de la publicación y distribución de los fonogramas, resulta pertinente indicar que, de acuerdo al artículo 95 del Decreto Legislativo 822, los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso y cualquier otra autorización que otorgue el titular de derecho deben hacerse por escrito, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos. Asimismo, del artículo 90 de la misma norma se desprende que, salvo en los casos de los programas de ordenador y de las obras audiovisuales, la cesión o la licencia en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter.*

*En tal sentido y dado que no se ha presentado un contrato por el cual Hollywood Records, Aftermath Records e Interscope Records cedan su derecho de distribución u otorguen licencias exclusivas a favor de Universal Music Argentina S.A., respecto del derecho de distribución, se presume que esta empresa se encuentra autorizada a la distribución de los soportes materia de la denuncia en virtud a una licencia no exclusiva. Para ello se ha tenido en cuenta que, de acuerdo a ley, las licencias exclusivas deben ser otorgadas de forma expresa.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, la denunciante debía acreditar su condición de cesionaria o de licenciataria exclusiva del derecho de distribución sobre los fonogramas materia de denuncia, otorgadas por Hollywood Records, Aftermath Records e Interscope Records. Para tal efecto, corresponde evaluar los siguientes medios probatorios presentados por la denunciante a fin de acreditar su legítimo interés:*

- *Contrato de licencia de fecha 1 de enero de 1997 redactado en inglés, celebrado entre Polygram International Music B.V. y Polygram Peru S.A., (fojas 44 a 63), por el cual aquélla otorga licencia a favor de ésta sobre sus derechos de autor, entre ellos, el derecho de distribución.*
- *Documento en inglés y su correspondiente traducción, por el cual un Notario Público Civil de Rotterdam, Países Bajos, certifica lo siguiente:*
  - *Universal International Music B.V. es una compañía privada de responsabilidad limitada constituida de acuerdo con las leyes de los Países Bajos, con su sede oficial situada en Bearn, Países Bajos.*
  - *El nombre de la compañía fue cambiado de Polygram International Music B.V. a Universal International Music B.V. (fojas 65 a 77).*

- Copia de documento denominado “Legalización de apertura de Libro”, de la cual se desprende que en Junta General de Accionistas de Polygram Perú S.A. de fecha 18 de diciembre de 1998 se acordó modificar la denominación social de la empresa a Universal Music Perú S.A. (fojas 79 a 83). Asimismo, de dicho documento se desprende que los socios de la empresa en cuestión son:

- Polygram International Holding B.V.
- Automatic Video Distribution B.V.
- Fontana B.V.

- Acuerdo de licencia celebrado entre Hollywood Records Inc. y Universal Music México (prueba confidencial), por el cual el primero otorga a favor del segundo una licencia exclusiva, durante el tiempo y territorio previsto, para fabricar, vender, distribuir y comercializar las grabaciones derivadas de los masters, así como explotar y ejecutar públicamente los masters.

Asimismo, se indica que todos los derechos son personales a las partes. Ni el propietario ni el licenciatario podrán ceder este acuerdo o los derechos otorgados en virtud del mismo.

Sin perjuicio de ello, se indica que cada parte tendrá derecho a ceder este acuerdo y sus derechos a cualquier empresa matriz, filial o subsidiaria, o a cualquier persona que posea o adquiera todos o sustancialmente la totalidad de las existencias o activos de la cedente, siempre que tal cesión no tenga efectos adversos para la otra parte. Asimismo, se indica que el cedente deberá informar por escrito a la otra parte de la cesión y será responsable de todas sus obligaciones derivadas del presente acuerdo.

- “Convenio de asistencia recíproca para combatir la piratería y cualquier infracción a los derechos de autor” de fecha 12 de febrero de 2008, suscrito en Buenos Aires por los representantes de Universal Music Argentina S.A. y

Universal Music Perú S.A. (foja 42), en el cual consta lo siguiente: Por el presente documento Universal Music Argentina S.A. y Universal Music Perú S.A.C. suscriben el presente “Convenio de asistencia recíproca para combatir la piratería y cualquier infracción a los derechos de autor” de titularidad de Universal Music, Universal International Music B.V., Universal Music Argentina, Universal Music Perú S.A. y/o cualquier derecho que alguna de éstas adquiera mediante contrato, fusión, sentencia judicial o por norma legal u otro, para lo cual las partes se ceden recíprocamente todos los derechos pertinentes aceptados por las legislaciones de sus países sobre derechos de autor para la materialización del objeto del presente acuerdo, de tal manera que se entienda que cualquiera de éstas es titular de los derechos que ostenta la otra encontrándose plenamente legitimada para accionar.

De los mencionados documentos cabe señalar lo siguiente:

- (i) El documento celebrado entre Universal International Music B.V. y Universal Music Perú S.A. carece de fecha cierta, puesto que no se ha presentado la certificación notarial o consular del mismo. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de que dicho documento existiera, el mismo acreditaría una licencia otorgada por Universal International Music B.V. a favor de Universal Music Perú S.A.; no obstante, dicha licencia resultaría impertinente al presente caso al no involucrar la presente denuncia derechos de Universal International Music B.V.
- (ii) El documento denominado “Convenio de asistencia recíproca para combatir la piratería y cualquier infracción a los derechos de autor”, carece de certificación notarial y/o consular.

Adicionalmente, dicho documento contendría una cesión recíproca de derechos de autor celebrada entre Universal Music Argentina S.A. y Universal Music Perú S.A.; sin embargo, en la medida que no se ha acreditado que Universal Music Argentina S.A. cuente con el derecho de distribución sobre los fonogramas materia de denuncia (sino que se presume que existe una licencia no exclusiva a su favor), la cesión contenida en el documento de la referencia carecería de relevancia en el presente caso. Adicionalmente, cabe indicar que si bien en el documento en cuestión se indica que la cesión recíproca comprende los derechos de titularidad de Universal Music, Universal International Music B.V., Universal Music Argentina y Universal Music Perú S.A., en la medida que dicho documento sólo habría sido celebrado por los representantes de Universal Music Argentina y Universal Music Perú S.A., sólo involucraría los derechos de estas empresas.

(iii) Respecto al acuerdo de licencia celebrado entre Hollywood Records Inc. y Universal Music México, cabe señalar que el mismo carece de firma, así como de certificación notarial o consular. Sin perjuicio de ello, se debe indicar que en el supuesto de que dicho acuerdo existiera, contendría una licencia exclusiva otorgada a favor de Universal Music México, empresa diferente a la denunciante. Además, si bien en dicho documento se prevé la posibilidad de ceder la licencia a cualquier empresa matriz, filial o subsidiaria, no se ha presentado documento que acredite dicha cesión de derechos otorgada por Universal Music Mexico en favor de Universal Music Perú S.A.

(vi) Finalmente, respecto de lo señalado por la denunciante, en cuanto a que Interscope Records es una división de

Universal Music Group (UMG), de la cual también forman parte Universal Music Perú S.A. y Universal Music Argentina, cabe señalar que el hecho de que las mencionadas empresas formen parte del mismo grupo empresarial no legitima a cualquiera de ellas para actuar en representación de la otra, si es que no existe de por medio la correspondiente transferencia o licencia de derechos, más aún si se tiene en cuenta que, en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, existe un norma expresa que establece esta exigencia. En efecto, conforme ya se ha señalado anteriormente, el artículo 138 del Decreto Legislativo 822 establece que en los casos de infracción a los derechos de los productores fonográficos “corresponderá el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente”.

(vii) Por otro lado, la denunciante ha señalado que Eminem y Lady Gaga forman parte del catálogo de artistas de UMG, frente a lo cual se debe señalar que la presente denuncia no recae en derechos de autor y derechos conexos de la compañía discográfica Universal Music Group, razón por la cual lo expuesto por la denunciante respecto a esta empresa y los artistas Eminem y Lady Gaga no resulta relevante en el presente caso.

En virtud de lo anterior, no se ha acreditado que Hollywood Records Inc., Aftermath Records ni Interscope Records hayan cedido o licenciado de forma exclusiva su derecho de distribución sobre las producciones materia de la denuncia. Asimismo, no se ha acreditado que Universal Music Argentina haya contado con la cesión o licencia exclusiva de dicho derecho y el mismo haya sido cedido a favor de la denunciante. Por lo tanto, la denunciante

no cuenta con legítimo interés en el presente procedimiento.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que la denunciante no ha acreditado contar con legitimidad para interponer la presente denuncia, por lo que corresponde declarar improcedente la misma.

#### 4. Respecto a las solicitudes de inspección y medida cautelar efectuada por la accionante

Habiendo la Sala determinado que la denuncia interpuesta por Universal Music Perú S.A. resulta improcedente, puesto que dicha empresa carece de legítimo interés, no corresponde pronunciarse sobre sus solicitudes de inspección y medida cautelar.

#### 5. Investigaciones a fin de iniciar un procedimiento de oficio

El artículo 168 del Decreto Legislativo 822 establece que la Oficina de Derechos de Autor (ahora Dirección de Derecho de Autor, que se encuentra integrada por una Comisión de Derecho de Autor<sup>1</sup>) es la Autoridad Competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el Derecho de Autor y los Derechos Conexos; posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve, en Primera Instancia, las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.

Asimismo, el artículo 169 del citado Decreto Legislativo 822 establece que, entre las atribuciones de la Dirección, se encuentra la de: "(...) g) Dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el

<sup>1</sup> De acuerdo al artículo 35.2 del Decreto Legislativo N° 1033, al interior de cada Dirección habrá una Comisión, que es un órgano colegiado que tendrá autonomía funcional respecto del Director.

derecho de autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos”.

En tal sentido, la Dirección está plenamente facultada por Ley para iniciar procedimientos de oficio, si considera que existen indicios de la existencia de violaciones a la legislación sobre Derecho de Autor.

Atendiendo a los medios probatorios presentados en el presente caso, de los que se desprende que determinados fonogramas tendrían una restricción territorial para su distribución en el Perú y considerando que Fast Disc S.A.C. se dedica a la comercialización de fonogramas, resulta razonable disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor efectúe investigaciones a fin de determinar la posible existencia de una infracción a la Legislación sobre Derecho de Autor.

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 430-2009/CDA-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2009, que dispuso:

- Declarar improcedente la denuncia presentada por Universal Music Perú S.A. en contra de Fast Disc S.A.C.
- Declarar improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por la denunciante.
- Declarar improcedente la solicitud de inspección formulada por la denunciante.
- Ordenar a la Secretaría Técnica iniciar las investigaciones necesarias a fin de determinar la posible existencia de una infracción.
- Archivar el presente procedimiento una vez que quede firme la presente resolución.

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

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