

Obras de arte aplicado. Diseños de vestuario. Derecho de distribución. Distribución ilícita.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 3-10-2011

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto original de la Resolución, cortesía de la Sala

OTROS DATOS: Resolución 2136-2011/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“... Aleky S.A.C. interpuso denuncia en contra de las empresas Babymodas S.A.C. y Manufacturas GU-BB S.A.C., por presunta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución. Precisó lo siguiente:

«Presta servicios de control de calidad, supervisión de materiales, dibujos y otros, a empresas dedicadas a la comercialización y/o producción de prendas de vestir en algodón para bebés, destinadas al mercado internacional».

«Su empresa ha registrado ante INDECOPI cuatro catálogos de fotos que contienen dibujos exclusivos de estampados y bordados con los siguientes detalles: Colección Aleky 2008, Colección Aleky 2009-1, Colección Aleky 2009-2 y Colección Fall 2010-1».

«Con fecha 6 de mayo de 2010 ha tomado conocimiento que Babymodas S.A.C., en el local ubicado en ... ha estado usando, exhibiendo y comercializando prendas de vestir para bebé las cuales tenían estampados dibujos idénticos a los de su titularidad. Asimismo, de acuerdo a las etiquetas de dichos productos, el fabricante de los mismos es Manufacturas GU-BB S.A.C.»

«Los dibujos plagiados por las denunciadas corresponderían a los contenidos en los catálogos de fotos Aleky 2008 (temporada spring 2009) y Aleky 2009-1 (Fall 2009), registrados ante INDECOPI».

«Asimismo, la denunciada exhibe y comercializa muchos otros dibujos idénticos a los registrados por su empresa en sus catálogos de fotos, tal como su modelo denominado “Forest Trails” de la Colección Aleky 2009-1» ...”.

[...]

“Ahora bien, de una revisión de las obras de la denunciante y de las prendas de vestir comercializadas por la denunciada se advierte que las figuras son sustancialmente idénticas.

Así, se advierten las figuras de un lagarto y de un castillo, con los mismos diseños y colores, diferenciándose únicamente en la disposición de dichas figuras; por otro lado, se aprecia la figura de un conejito con el mismo diseño y rodeado de las mismas figuras de bandera y de mazo, en la misma combinación de colores; finalmente, se observa la figura de una princesa, un castillo, flores y una paloma, con un diseño sustancialmente idéntico, diferenciándose ligeramente en la intensidad del color rosado y en la posición de dichas figuras”.

“Por lo expuesto, se puede concluir que la denunciada ha infringido el derecho patrimonial de distribución de la denunciante, al comercializar productos que contienen figuras casi idénticas a las que forman parte de sus obras registradas”.

COMENTARIO: Lo resaltable de la resolución no se encuentra en la apreciación en concreto de la distribución de copias ilícitas, cuestión que quedó demostrada en el procedimiento administrativo por infracción, sino que la protección haya versado sobre diseños de vestuario en su condición de obras de arte aplicado. En efecto, conforme al artículo 25.2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado de la OMC, se deja en libertad a los países miembros de asegurar la protección de los dibujos o modelos textiles mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o a través de la legislación sobre el derecho de autor. Pero no se trata de una “o” disyuntiva, porque nada impide una protección acumulada, cuando un mismo bien cumpla, por una parte, con los requisitos exigidos para el registro como un diseño industrial y, al mismo tiempo, ostente originalidad en la forma de expresión artística como para calificar como obra de arte aplicado. La definición de este último género de obras en la legislación peruana es lo suficientemente amplia para incluir allí a los diseños de vestuario, al señalar que se trata de *“una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial”*. En nuestros comentarios sobre la ley peruana hemos dicho lo siguiente: *“... las obras de arte aplicado se desplazan en el «terreno movedizo» entre el derecho de autor y la propiedad industrial, que a su vez protege al diseño industrial, definido, conforme al Decreto Legislativo 823 [sobre Propiedad Industrial], como cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación (art. 102°). Por ello, al analizar los ya citados conceptos de «obra de arte aplicado» y de «diseño industrial», podemos observar que ambas categorías de creaciones intelectuales tienen un conjunto de elementos en común, a saber: 1. En ambos casos se trata de creaciones «de forma», porque lo que se protege no es el contenido, sino la «forma de expresión» (bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o de artesanía; 2. Ambas expresiones formales tienen un destino «utilitario», es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial. De allí se revela la posibilidad de que una obra de arte aplicado pueda considerarse, a su vez, un diseño industrial, y que sea susceptible de protegerse en el ámbito de ambas disciplinas”*¹. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en varios fallos que *“... una obra de arte aplicado [puede ser] igualmente un modelo industrial o viceversa”*². La posibilidad de proteger a los diseños de vestimenta por la vía del derecho de

1 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Las obras de artes plásticas y de artes aplicadas*, en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol: *El nuevo derecho de autor en el Perú*. Ed. Peru Reporting. Lima, 1996, p. 269.

2 Procesos 32-IP-97 (17-2-1998) y 29-IP-99 (13-9-1999).

autor, en tanto califiquen como obra de arte aplicado por su particular forma de expresión artística, tiene una importancia primordial, dada la temporalidad de la moda, de manera que el procedimiento de registro como diseño industrial podría llevar más tiempo que lo efímero que puede ser el interés en producir y comercializar muchos vestidos. © **Ricardo Antequera Parilli, 2013.**

TEXTO COMPLETO:

Lima, tres de octubre de dos mil once.

registrados por su empresa en sus catálogos de fotos, tal como su modelo denominado "Forest Trails" de la Colección Aleky 2009-1.

I. ANTECEDENTES

Con fechas 1 de junio y 6 de julio de 2010, Aleky S.A.C. interpuso denuncia en contra de las empresas Babymodas S.A.C. y Manufacturas GU-BB S.A.C., por presunta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución. Precisó lo siguiente:

Adjuntó medios probatorios. Solicitó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita, prohibiéndose a las denunciadas la reproducción y comercialización de sus dibujos. Asimismo, solicitó que se imponga sanción de multa a las denunciadas.

Con fecha 15 de julio de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada por Aleky S.A.C. contra Babymodas S.A.C. y Manufacturas GU-BB S.A.C. por presunta infracción contra los derechos patrimoniales de reproducción y distribución, concediendo a las denunciadas un plazo de cinco días hábiles para contestar la denuncia.

Con fecha 22 de septiembre de 2010, las denunciadas absolvieron el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:

- (i) *Presta servicios de control de calidad, supervisión de materiales, dibujos y otros, a empresas dedicadas a la comercialización y/o producción de prendas de vestir en algodón para bebés, destinadas al mercado internacional.*
- (ii) *Su empresa ha registrado ante INDECOPI cuatro catálogos de fotos que contienen dibujos exclusivos de estampados y bordados con los siguientes detalles: Colección Aleky 2008, Colección Aleky 2009-1, Colección Aleky 2009-2 y Colección Fall 2010-1.*
- (iii) *Con fecha 6 de mayo de 2010 ha tomado conocimiento que Babymodas S.A.C., en el local ubicado en Jirón Antonio Bazo N° 643, La Victoria, ha estado usando, exhibiendo y comercializando prendas de vestir para bebé las cuales tenían estampados dibujos idénticos a los de su titularidad. Asimismo, de acuerdo a las etiquetas de dichos productos, el fabricante de los mismos es Manufacturas GU-BB S.A.C.*
- (iv) *Los dibujos plagiados por las denunciadas corresponderían a los contenidos en los catálogos de fotos Aleky 2008 (temporada spring 2009) y Aleky 2009-1 (Fall 2009), registrados ante INDECOPI.*
- (v) *Asimismo, la denunciada exhibe y comercializa muchos otros dibujos idénticos a los*

- (i) *La prueba de la infracción denunciada debería estar sustentada en tomas fotográficas in situ, con la participación de la Autoridad competente. Asimismo, los comprobantes de compra conjuntamente con las prendas del supuesto acto ilegal deben ser recabados o incautados por la Autoridad competente. La omisión de estas formalidades determina que se incurra en vicios insalvables que acarrear la nulidad del acto de obtención del medio de prueba que sustenta la denuncia.*
- (ii) *Los comprobantes presentados por la denunciante no hacen referencia a algún tipo de modelo o dibujo de las figuras indicadas por la denunciante, mucho menos indicaría que estos productos hayan sido adquiridos por la empresa denunciante.*
- (iii) *Niegan que las prendas presentadas por la*

denunciante hayan sido fabricadas por sus empresas, toda vez que sus productos y su imagen constituyen referentes de una marca de productos líder en el mercado.

- (iv) La denunciante habría manipulado los productos a efectos de insertar los dibujos supuestamente plagiados y, asimismo, habría empleado sus comprobantes de pago a fin de atribuirles la comisión de estas infracciones.

Solicitaron la realización de una diligencia de inspección en los almacenes de sus locales comerciales

Mediante proveído de fecha 24 de septiembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos denegó la solicitud de inspección.

Mediante Resolución Nº 543-2010/CDA-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2010, la Comisión de Derecho de Autor:

- Declaró infundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. contra Babymodas S.A.C. y Manufacturas Gu-BB S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de reproducción.
- Declaró infundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. contra Manufacturas GU-BB S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de distribución.
- Declaró fundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. en contra de Babymodas S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de distribución.
- Sancionó a Babymodas S.A.C. con una multa ascendente a 3 UIT.
- Dispuso el cese definitivo de la actividad ilícita por parte de Babymodas S.A.C., en consecuencia, dispuso que la denunciada se abstenga de efectuar actos de comercialización de artículos en los que se reproduzca los dibujos de titularidad de la denunciante.
- Dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público copia simple de la presente resolución para los fines que estime pertinentes.
- Ordenó la inscripción de la presente resolución

en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

- Consideró lo siguiente:

Respecto al derecho de reproducción

- (i) De la revisión de las prendas presentadas por la denunciante como medios de prueba de la presunta infracción, se ha verificado que en las mismas efectivamente se han reproducido los dibujos “ENCHANTED JOURNEY”, “MEDIEVAL JOURNEY” y “BALL PARK BUNNY”. Sin embargo, respecto a la responsabilidad de las denunciadas sobre los actos de reproducción denunciados es necesario señalar lo siguiente:
- Con relación a Babymodas S.A.C. si bien se ha presentado un comprobante de pago en el cual se detalla la compra de las prendas de vestir presentadas por la denunciante, dicho documento no acredita que la mencionada empresa haya realizado los actos de reproducción denunciados.
 - Con relación a Manufacturas GU-BB S.A.C., si bien en las tres prendas adquiridas por la denunciante y presentadas como medios probatorios se ha señalado la marca GU-BB, no obstante, a criterio de la Comisión dicho hecho no acredita de forma suficiente que dicha empresa sea la responsable de la reproducción no autorizada de los dibujos de titularidad de la denunciante.
- (ii) Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en el extremo referido a la presunta infracción al derecho patrimonial de reproducción.

Respecto al derecho de distribución

- (iii) Cabe señalar que no es necesario que los medios probatorios presentados ante la Autoridad Administrativa hayan sido recabados únicamente por la autoridad competente a fin de considerar los mismos como válidos y/u oponibles dentro de un

procedimiento administrativo, tal es así que los administrados cuentan con la facultad de presentar declaraciones juradas, documentación en general, entre otros, a fin de acreditar que su derecho se encuentra siendo infringido por algún tercero o, por el contrario, que el mismo reúne los requisitos que exige la autoridad a fin de reconocerle algún derecho o autorización.

- (iv) *Si bien las denunciadas han señalado que la denunciante habría manipulado los productos a efectos de insertar los dibujos supuestamente plagiados y, asimismo, habría empleado sus comprobantes de pago a fin de atribuirles la comisión de esas infracciones, las denunciadas no han presentado medio probatorio alguno que acredite que las prendas presentadas por la denunciante no hayan sido comercializadas por sus empresas.*
- (v) *Teniendo en cuenta lo anterior, los medios probatorios presentados acreditan que la empresa Babymodas S.A.C. ha comercializado prendas de vestir en las cuales se han reproducido ilícitamente los dibujos “ENCHANTED JOURNEY”, “MEDIEVAL JOURNEY” y “BALL PARK BUNNY”, de titularidad de la denunciante, por lo que corresponde declarar fundada en parte la presente denuncia en contra de dicha empresa.*
- (vi) *Por el contrario, no se ha acreditado que la codenunciada Manufacturas GU-BB S.A.C. haya comercializado productos en los cuales se ha reproducido ilícitamente los dibujos de titularidad de la denunciante, por lo que corresponde declarar infundada en dicho extremo la presente denuncia.*

Respecto de la sanción

- (vii) *Debido a que se ha infringido el derecho patrimonial de distribución y teniendo en consideración la gravedad de la falta, la Comisión considera conveniente imponer a la denunciada 1 UIT por cada dibujo de titularidad de la denunciante que haya sido distribuido*

ilícitamente; por lo tanto, corresponde imponer a Babymodas S.A.C. una multa ascendente a 3 UIT.

Con fecha 14 de octubre de 2010, Babymodas S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:

- (i) *Se pretende validar como medio de prueba la sola presentación de boletas de pago.*
- (ii) *Por otro lado, la Comisión sostiene que las prendas presentadas corresponderían a las que se adquirió mediante las boletas de pago, por lo que estas pruebas no tienen certeza y no causan convicción en la Autoridad.*
- (iii) *Ofreció la actuación de un medio probatorio como es la inspección; sin embargo, su pedido no tuvo respuesta.*

Con fecha 23 de diciembre de 2010, Aleky S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:

- (i) *La denunciada alega vicios en el ofrecimiento de las pruebas, sin fundamento válido alguno y sin ofrecer prueba o documento que otorgue siquiera una interpretación de las pruebas actuadas, lo que demuestra una actitud procesal dilatoria y dolosa.*
- (ii) *La conducta infractora de la denunciada le causó un grave perjuicio económico y moral, pues varios de sus clientes cancelaron sus contratos y pedidos.*
- (iii) *En el rubro textil la competencia es feroz y no tardó en filtrarse la información de que sus diseños estaban siendo comercializados por los empresarios de Gamarra, para que sus clientes cancelaran sus pedidos, pues dichos modelos para ellos ya no eran exclusivos.*

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) *Si Babymodas S.A.C. ha incurrido en infracción al derecho de distribución de Aleky S.A.C.*

b) De ser el caso, las sanciones y medidas que corresponde imponer.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

a) Bajo Partida Registral N° 00856-2008, Asiento N° 01, se encuentra registrada la obra “Colección Aleky 2008”, que consiste en 49 fotografías contenidas en un CD.

Se indica que la autora de la obra es Patricia Parrinello Sanchez y la titular es Aleky S.A.C.

La fecha de presentación de la solicitud fue el 29 de agosto de 2008, en tanto que la inscripción se efectuó el 4 de setiembre de 2008 (Expediente N° 1333-2008).

b) Bajo Partida Registral N° 00304-2009, Asiento N° 01, se encuentra registrada la obra “Colección Aleky 2009-1”, que consiste en 61 fotografías contenidas en un volúmen.

Se indica que la autora de la obra es Patricia Parrinello Sanchez y la titular es Aleky S.A.C.

La fecha de presentación de la solicitud fue el 19 de marzo de 2009 y la inscripción se efectuó el 27 de marzo de 2009 (Expediente N° 405-2009).

2. Cuestión previa

Mediante Resolución N° 543-2010/CDA-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2010, la Comisión de Derecho de Autor:

- Declaró infundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. contra Babymodas S.A.C. y Manufacturas GU-BB S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de reproducción.
- Declaró infundada la denuncia interpuesta

por Aleky S.A.C. contra Manufacturas GU-BB S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de distribución.

- Declaró fundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. en contra de Babymodas S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de distribución.
- Sancionó a Babymodas S.A.C. con una multa ascendente a 3 UIT.
- Dispuso el cese definitivo de la actividad ilícita por parte de Babymodas S.A.C., en consecuencia, dispuso que la denunciada se abstenga de efectuar actos de comercialización de artículos en los que se reproduzca los dibujos de titularidad de la denunciante.
- Dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público copia simple de la presente resolución para los fines que estime pertinentes.
- Ordenó la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Contra la mencionada resolución ha interpuesto recurso de apelación la empresa denunciada Babymodas S.A.C., en los extremos por los cuales se declaró fundada la denuncia por infracción al derecho de distribución y se le impuso una sanción de multa.

En ese sentido, y dado que la empresa denunciante no ha interpuesto recurso de apelación, han quedado consentidos los extremos por los cuales se declaró (i) infundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. contra Babymodas S.A.C. y Manufacturas GU-BB S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de reproducción; e, (ii) infundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. contra Manufacturas GU-BB S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de distribución, correspondiéndole a la Sala de Propiedad Intelectual únicamente determinar si Babymodas S.A.C. ha incurrido en la infracción al derecho de distribución de Aleky S.A.C. y, de ser el caso, las sanciones y medidas que corresponden imponer en contra de la denunciada.

3. Alcances del Derecho de Autor

3.1 De los derechos morales y patrimoniales

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.

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”³. 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 tiempo⁴. 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.

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.

3.2 Del derecho patrimonial de distribución

Respecto al derecho de distribución, se debe indicar que el artículo 13 inciso c) de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 inciso c) del Decreto Legislativo 822, dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.

El artículo 34 del Decreto Legislativo 822 señala que “la distribución (...) comprende la puesta a disposición del público por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo al público o cualquier otra modalidad de explotación (...). Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales, no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas (...)”.

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

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

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

que no permitan la incorporación física de la obra o prestación no pueden ser considerados como distribución.⁵

4. Infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor

4.1 Marco legal

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 derechos⁶, 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 responsable⁷.

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.

4.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Aleky S.A.C. ha interpuesto una denuncia en contra de Babymodas S.A.C., por la supuesta infracción a su derecho de distribución. La denunciante sustentó su denuncia en los dibujos que forman parte de las siguientes colecciones:

- “COLECCIÓN ALEKY 2008”, registrada bajo la Partida Registral N° 856-2008.
- “COLECCIÓN ALEKY 2009-1”, registrada bajo la Partida Registral N° 304-2009.

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

- Original del ticket N° 022-14831, de fecha 06 de mayo de 2010, extendido por la denunciada Babymodas S.A.C., por la venta de tres prendas de vestir para bebé, con identificación del nombre GU-BB, de acuerdo al siguiente detalle:
 - ✓ Polo/GU-BB/rey/algodón/blanco celest/3meses
 - ✓ Polo/GU-BB/conejito/algodón/blanco celest/3meses
 - ✓ Polo/GU-BB/rey/princesa/blanco rosado/3meses
- Tres prendas de vestir de bebé, con etiqueta que lleva la denominación GU-BB.
- El mérito de los Certificados de Registro otorgados por INDECOPI a los catálogos de fotos de la Colección Aleky 2009-I y la Colección Aleky 2008.

Del análisis de los medios probatorios presentados, se desprende lo siguiente:

- (i) El ticket N° 022-14831 emitido por la denunciada acredita que ésta, el 6 de mayo de 2010, ha vendido 3 polos de algodón de marca GU-BB, con determinadas características (en cuanto al color, los meses del bebé y los dibujos que contienen)
- (ii) De las prendas de vestir presentadas (consistentes en tres polos) y de las etiquetas que se advierten en ellas, se desprende que dichos polos fueron los comercializados mediante ticket N° 022-14831. En efecto, existe correspondencia entre las características de los polos y los datos consignados en dicho ticket. Así, se trata de polos para bebés de tres meses, elaborados con algodón, los cuales llevan la marca GU-BB; el polo de color blanco y celeste contiene figuras de un rey; el de color blanco y celeste contiene figuras de conejito; y, el de color blanco y rosado figuras de una princesa, conforme se aprecia a continuación:

5 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 83.

6 Artículo 37 del Decreto Legislativo 822.

7 Artículo 39 del Decreto Legislativo 822.



en el presente caso en el que existen elementos suficientes que crean certeza en la Autoridad. Por lo tanto, corresponde denegar la solicitud de diligencia de inspección efectuada por Babymodas S.A.C.

Ahora bien, de una revisión de las obras de la denunciante y de las prendas de vestir comercializadas por la denunciada se advierte que las figuras son sustancialmente idénticas. Así, se advierten las figuras de un lagarto y de un castillo, con los mismos diseños y colores, diferenciándose únicamente en la disposición de dichas figuras; por otro lado, se aprecia la figura de un conejito con el mismo diseño y rodeado de las mismas figuras de bandera y de mazo, en la misma combinación de colores; finalmente, se observa la figura de una princesa, un castillo, flores y una paloma, con un diseño sustancialmente idéntico, diferenciándose ligeramente en la intensidad del color rosado y en la posición de dichas figuras.

- (iii) La denunciada ha negado haber comercializado las prendas en cuestión; sin embargo, no ha desvirtuado los medios probatorios presentados por la denunciante, los cuales acreditan la venta por parte de la denunciada de dichas prendas de vestir.

Por lo expuesto, corresponde a continuación determinar si la empresa Babymodas S.A.C. ha infringido el derecho de distribución de la denunciante.

Previamente a ello, respecto a la solicitud de la denunciada para la realización de una diligencia de inspección, se debe indicar que la finalidad de una diligencia de inspección es obtener pruebas de una posible infracción cometida por parte de la empresa cuyo establecimiento se va a inspeccionar; en ese sentido, dicha diligencia debe efectuarse sin el conocimiento de dicha persona a fin de evitar que la misma se prepare y elimine cualquier indicio de la posible infracción. Por tal razón, no resulta pertinente acceder al pedido de inspección efectuado por la parte denunciada, con mayor razón

Por lo expuesto, se puede concluir que la denunciada ha infringido el derecho patrimonial de distribución de la denunciante, al comercializar productos que contienen figuras casi idénticas a las que forman parte de sus obras registradas.

5. Imposición de sanciones

De acuerdo a lo establecido en el artículo 186 del Decreto Legislativo 822, la Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina.

Asimismo, la norma establece que se considerará como falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la presente ley.
- b) El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean éstos directos o indirectos.
- c) La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho, autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la presente ley.
- d) La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor.
- e) La difusión que haya tenido la infracción cometida.
- f) La reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

Por su naturaleza la multa es la pena pecuniaria impuesta a la denunciada por haber infringido la Ley sobre el Derecho de Autor.

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

Al respecto, la Sala ha considerado los siguientes aspectos:

(i) Derecho infringido por la denunciada.-

La denunciada ha vulnerado el derecho patrimonial de distribución de la denunciante.

(ii) El provecho ilícito.-

Teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, en el caso materia de análisis, la Sala considera que el provecho ilícito esta dado por los ingresos

que esperaba obtener la denunciada al ofrecer dichos productos en el mercado directamente, o a través de distribuidores.

No obstante, en el presente caso no obra información que permita determinar con exactitud el beneficio que obtuvo o esperaba obtener la denunciada al cometer la presente infracción, ya que se desconoce la cantidad de productos materia de comercialización.

(iii) La conducta procesal de la denunciada⁸.-

Cabe precisar que es deber de todo administrado tener una conducta apropiada que no obstruya el normal desenvolvimiento del procedimiento, realizando sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

En aquellos casos que la denunciada no guarde una debida conducta procedimental, la Autoridad Administrativa evaluará tal circunstancia para fijar la sanción correspondiente.

La Sala ha verificado que, en el presente caso, la denunciada no ha realizado actos que impidan el normal desenvolvimiento del procedimiento, tal como lo establece el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444.

Cabe agregar que la Sala debe procurar que la sanción que se imponga no sea menor que el beneficio esperado que derive de la comisión de la infracción, pues de lo contrario, actuar de manera

⁸ Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

que se contravenga a la ley, resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción⁹.

Asimismo, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de realizar las infracciones, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

En ese sentido, se debe fijar la sanción teniendo en cuenta el fin disuasivo, por lo que corresponde confirmar la sanción de 3 UIT impuesta por la Primera Instancia.

6. Cese de la actividad ilícita y otras medidas

Teniendo en consideración que ha quedado acreditada la infracción cometida por parte de Babymodas S.A.C., esta Sala considera pertinente disponer que la denunciada se abstenga de infringir

9 Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.- Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:

- a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- b) El perjuicio económico causado;
- c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
- d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
- e) El beneficio ilegalmente obtenido; y
- f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

los derechos de autor de titularidad del denunciante en tanto no cuente con la autorización previa y por escrito correspondiente.

Asimismo, dado que se ha concluido que existió una infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor, corresponde confirmar la orden de inscripción de la denunciada en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor efectuada por la Comisión de Derecho de Autor.

Finalmente, atendiendo a que en el presente caso no se ha evidenciado que la denunciada haya tenido conocimiento de los diseños de la denunciante y a pesar de ello haya hecho uso de los mismos, no resulta pertinente poner en conocimiento del Ministerio Público la presente Resolución.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: CONFIRMAR la Resolución N° 543-2010/CDA-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2010, en los extremos por los cuales se resolvió lo siguiente:

- *Declarar fundada la denuncia interpuesta por Aleky S.A.C. en contra de Babymodas S.A.C., por infracción al derecho patrimonial de distribución,*
- *Sancionar a Babymodas S.A.C. con una multa ascendente a 3 UIT.*
- *Disponer el cese definitivo de la actividad ilícita por parte de Babymodas S.A.C., en consecuencia, la denunciada deberá abstenerse de efectuar actos de comercialización de artículos en los que se reproduzca los dibujos de titularidad de la denunciante.*
- *Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.*

Segundo: REVOCAR la Resolución N° 543-2010/CDA-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2010, en el extremo que dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público copia de la resolución.

Tercero: Dejar FIRME la Resolución N° 543-2010/

*CDA-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2010,
en lo demás que contiene.*

*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*